Die Wandlungen der Patentrechtsprechung in ihrer Beziehung zur Präklusivfrist

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der juristischen Doktorwürde
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Rostock

vorgelegt von

Karl-Heinz Frischke

Referendar

Berlin-Charlottenburg

Druck von Erich Leuschner, Drebkau N.-L.
1935

Berichterstatter: Prof. Dr. Schultze — von Lasaulx

Tag der mündlichen Prüfung: 6. Juni 1935

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

Meinen Eltern in Dankbarkeit

Inhalt.

Seite

A. Patentauslegung und Präklusivfrist 1

I. Begriffliche Auffassung der Auslegung 5

II. Das geschützte Rechtsgut in seiner Bedeutung für die Auslegung 6

B. Die ausdehnende Auslegung 8

C. Die Auslegung des fehlerhaften Patents 12

I. Die Grundsätze bis zur Entscheidung vom 9. Februar 1910 14

1. Die Umgrenzung der Erfindung im Patentanspruch 15

2. Auslegung des Patents als Willenserklärung 15

3. Die Anbahnung der neuen Rechtsprechung 17

a) Das Versagen des Patentanspruchs 17

b) Der Uebergang von der Willens- zur Erklärungstheorie 18

c) Die Lehre der Trennung von Gegenstand der Erfindung und ihrem Schutzumfang 19

II. Die Grundsätze von 1910 bis 1927/31 22

1. Der Stand der Technik als oberstes Auslegungsmittel 22

a) Die Bedeutung der Worte „Im Zweifel" für die Heranziehung des Standes der Technik 25

b) Die veränderte Bedeutung des Patentanspruchs 30

2. Die vollständige Vorwegnahme als Grenze der Auslegung 32

a) Aufrechterhaltung des Patents in der Gewährleistung irgend eines Inhalts 32

b) Der „erfinderische Ueberschuß" 35

III. Der schwindende Einfluß der Präklusivfrist in der neuesten Rechtsprechung 40

1. Ausschließung nicht vorbekannter Aequivalente vom Schutzumfang 40

2. Die Abkehr von der Prüfung auf erfinderischen Ueberschuß 42

A. Patentauslegung und Präklusivfrist.

Zwei neue Einrichtungen brachte die Patentnovelle von 1891: Der Anmelder hatte am Schlusse der Beschreibung gemäß § 20 Pat.G. dasjenige anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt sein sollte, er hatte den Patentanspruch zu formulieren. Zwar bestand auch schon unter der Herrschaft des Gesetzes vom 1. Juli 1877 eine gewisse Uebung, zusammenfassend sein Verlangen zu formulieren, aber jetzt war als Grundlage für die Bestimmung des Schutzumfangs der „Patentanspruch" gesetzlich verankert und vorgeschrieben. Weiter war für die Erhebung der Nichtigkeitsklage eine Frist von fünf Jahren gesetzt, nach deren Ablauf patentfeindliche Tatsachen der §§ 1,2 nicht mehr vorgebracht werden konnten. Wohl keiner ahnte, welch ungeheure Bedeutung diese beiden Institutionen erlangen sollten und in welcher Wechselwirkung aufeinander sich ihr Dasein bemerkbar machen sollte. Man merkte bald, daß man auch trotz Formulierung des Patentanspruches mit ihm allein im Verletzungsstreit die Frage nicht lösen konnte, ob die neu aufgetauchte technische Gestaltung oder Einrichtung dem Ausschließungsrecht des Patentinhabers unterlag oder nicht. Man griff zu den bewährten Hilfsmitteln juristischer Kunst und unterwarf das Patent der Auslegung, genau so wie man einen Gesetzesinhalt durch Auslegung erforschte, genau so wie man Urkunden mit den Regeln der Auslegung deutete, so ging man auch an das Patent heran. Die Vergleiche erhalten ihre innere Berechtigung dadurch, daß man seinerzeit das Patent in Deutschland nicht anders auffaßte als ein Spezialgesetz, das von der eigens hierzu ermächtigten Behörde erlassen wurde. Und ebenso enthält die Urkunde eine von den Beteiligten für einen beschränkten Wirkungskreis gesetzte Norm, wobei überdies die anglo-amerikanische Auffassung auch heute noch dahin geht, das Patent als einen Vertrag zwischen Erfinder und Allgemeinheit hinzunehmen, auf dessen einer Seite die Offenbarung der geistigen Schöpfung als Leistung steht, auf der anderen die Verleihung des zeitlichen Monopols.

Es ist nun einleuchtend, daß die Präklusivfrist Einfluß auf die Art und Weise der Auslegung gewinnen mußte. Denn wenn nach fünf Jahren patenthinderndes Material im Nichtigkeitsverfahren nicht mehr vorgebracht werden und so das Patent unangreifbar, wenn auch fehlerhaft dastehen konnte, so mußte auf der anderen Seite seine Kraft auch spürbar werden, wenn im Verletzungsstreit gegen konkurrierende technische Schöpfungen vorgegangen wurde. Der eigenen Unverletzlichkeit gegen Angriffe entspricht es, daß es selbst agressiv gegen diejenigen wirksam werden mußte, die auf Gebiete gerieten, die zu seinem Tätigkeitsfeld gehörten. Aber um seine Macht zu mindern, werden hier dem Verletzungsrichter dieselben Einwendungen entgegentreten, mit denen im Nichtigkeitsverfahren schon einmal versucht wurde, das Patent zu Fall zu bringen, oder die dort wegen Ablaufs der fünf Jahre nicht mehr vorgebracht werden konnten. Festgestellt muß nun werden, wieweit solche Einreden überhaupt bei unserer Tren-

nung der Verfahren zulässig sind und wo die Grenze liegt, die die nicht zu erschütternde Feststellung des Patentamtes darstellt. Je nachdem, was man als jene Grenzen der Auslegung einsetzt, wird die Anschauung über die Zulässigkeit der Einreden ebenfalls schwanken; beides aber steht unter dem Einfluß der Strömungen, die entweder der Präklusivfrist unbedingte Geltung verschaffen oder die ihre Auswirkung mindern wollen, und so wird die Rechtsprechung ein Spiegel jenes Streits und der Meinungen, die über die Zweckmäßigkeit dieser gesetzlichen Bestimmung vorherrschend sind.

Es hat sich gezeigt, daß ein gewaltiger Einfluß von der Präklusivfrist ausgegangen ist, daß sie als maßgebender Faktor die gesamte Auslegung beeinflußt, ja ausschließlich gestaltet hat, da jede Anwendung der Auslegungsregeln geschehen mußte mit einem Seitenblick und unter dem Druck jener Institution. Es hat sich weiter gezeigt, daß ihr Einfluß ein negativer war, denn je weiter die Zeit voranging, desto geringer wurde ihre Macht, bis sie schließlich fast gänzlich versagte. Drei große Zeiträume der Entwicklung lassen sich feststellen: Der erste bis 1910, bei dem man einen eigentlichen Konflikt garnicht kannte, weil man die starren Grundsätze der alten Auffassung über Auslegung von Willenserklärungen anwendete; der zweite bis 1927/31, in dem man sich von der alten Anschauung löste und schließlich eine Methode fand, die noch stark der Frist die gebührende Achtung zollte, bis die Auslegung dann schließlich immer mehr und unbeschwerter sich ihrem Einfluß entwand und sich damit die Rechtsprechung selbst zum Gesetzgeber aufwarf. Merkwürdigerweise bestand von Anbeginn ein Zwiespalt der Ansichten in den beteiligten Kreisen. Die reinen Patentrechtler konnten sich nie so recht mit der Präklusivfrist abfinden, die Industrie aber hielt immer wieder in ihrer Stellungnahme ausdrücklich an dieser Einrichtung fest.

So befürwortete zwar die Patentkommission des Vereins für Gewerblichen Rechtschutz im Jahre 1913 die Beseitigung,[1]) alle anderen Verhandlungen aber ergaben das gegenteilige Ergebnis, so der Düsseldorfer Kongreß vorher im Jahre 1907[2]), wie auch das Gutachten des Reichsgerichts aus dem Jahre 1913[3]), der Augsburger Kongreß im Mai 1914[4]), der Berliner Kongreß im Jahre 1920[5]), und endlich 1928 die Beratung der Vorlage des Reichsjustizministeriums zur Abänderung des Patentgesetzes, in der sogar auch die Ablehnung jeder Abschwächung zu Tage trat, die namentlich von Seiten der Literatur in allen möglichen Spielarten immer wieder vorgeschlagen worden war. Nachdem dann in den endlosen parlamentarischen Beratungen die Frage der Patentnovelle vollends eingeschlafen war, hat die Rechtsprechung die Stelle des Gesetzgebers übernommen und das getan, was sie der veränderten

---

[1]) Vergl. Hagens: Gutachten des RG, S. 26
[2]) Wie 1), Düsseldorfer Verhandlungsberichte S. 95
[3]) Wie 1), S. 26
[4]) Verhandlungsberichte S. 152/53
[5]) Verhandlungsberichte S. 58/135. G.R. 1920 S. 172/73

Lage entsprechend für zweckmäßig hielt. Sie ist den immer zahlreicher werdenden Stimmen der Literatur gefolgt, die für die Abschaffung der Präklusivfrist eintraten. Erst in allerneuester Zeit ist die Bereinigung der bestehenden Unklarheiten und Unsicherheiten von der gesetzespolitischen Führung wieder in Angriff genommen worden. Auf eine Rundfrage der Akademie für Deutsches Recht an 312 Firmen erklärten sich 158 für die Beibehaltung, 154 für die Abschaffung.[1]) Wenn auch hier noch ein schwaches Uebergewicht ihrer Befürworter zu verzeichnen ist, kann man doch ohne Uebertreibung das Kräfteverhältnis als ausgeglichen bezeichnen. So hat auch der mit Patentfragen befaßte Ausschuß der Akademie für Deutsches Recht den Schluß gezogen, daß für diese Ausnahmebestimmung ein dringendes Bedürfnis nicht mehr festgestellt werden könne und sich ebenfalls für die Beseitigung ausgesprochen. Zweierlei ist hierbei von Bedeutung: Deutschland ist neben Japan und Holland das einzige Land, welches die Präklusivfrist kennt. In den großen Industrieländern wie England und den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist es möglich, sich während der ganzen Geltungsdauer des Patentes auf dessen Nichtigkeit zu berufen, und trotz allem sind nachteilige Folgen für die beteiligten Kreise nicht sichtbar geworden. Ferner wird heute allgemein die innere Logik der Rechtsprechung als widerspruchsvoll empfunden, da sie in ihrer Begründung unehrlich sei und deshalb im Gegensatz zu den Grundsätzen nationalsozialistischer Auffassung stehe.

Der Kampf um die Auslegung wird um so lebhafter und gegensätzlicher sein, wenn es sich wie bei dem Patentgesetz um eine Norm handelt, die nicht allein aus allgemeinen Ideen der Gerechtigkeit und Billigkeit entspringt, sondern deren Hauptnerv volkswirtschaftliche Belange sind; die also geschaffen wurde, um auf der einen Seite einen wichtigen Zweig des gewerblichen Lebens, die Industrie zu schützen, und die auf der anderen Seite ein steter Antrieb zur Weiterentwicklung unserer technischen Erkenntnis und durch die Anweisung zur Offenbarung der Erfindung nutzbringend für alle sein sollte.

Diese Begründung der gesetzlichen Notwendigkeit eines Patentschutzes ist nicht allgemein anerkannt[2]), sicher ist aber, daß nur durch die ständige Betonung dieser Grundsätze, vor allem durch Werner Siemens, das Gesetz überhaupt zustande kam.[3]) So müssen auch diese Gedanken als Richtlinien jeder Auslegung gelten, die ja dem Sinn und Zweck des Gesetzes, seinen allgemeinen Ideen entsprechen und unterliegen muß. Billig und gerecht sind dann nicht Begriffe, die, von jedem gleich empfunden, aus dem Gefühl und inneren Bewußtsein einer höheren Rechtsordnung erfaßbar

---

[1]) Bericht von Duisberg in GR 1934, 485 (88)

[2]) Ueber die urheberrechtliche und volkswirtschaftliche Theorie siehe Pietzcker §1, Anm. 6, 7; § 4, Anm. 66, S. 297/98

[3]) S. die interessante Schrift von Ludwig Fischer, dem langjährigen Leiter der Patentabteilung des Siemens Konzerns: „Werner Siemens und der Schutz der Erfindungen." (zusammengestellt nach dem Siemens-Archiv)

sind, sondern billig und gerecht ist all das, was dem erstrebten Ziel am besten dient.

Aber selbst wenn man anerkennt, daß volkswirtschaftliche Ideen Leitstern für die Errichtung des Patentschutzes gewesen sind, ist noch nicht entschieden, in welcher Weise diese Ideen am zweckmäßigsten gestaltet und in die praktische Form umgesetzt werden. Wie man einerseits die Nichtigkeitsklage während der ganzen Dauer des Bestehens des Patents zugelassen hat, weil das, was einmal Allgemeingut der Technik war, ihr nicht durch ein unberechtigt erlangtes Monopol wieder entrissen werden sollte, so ist auch die Einführung der Präklusivfrist geschehen im Hinblick auf die Förderung des Gesamtwohls. Zwar wird der einzelne in hohem Maße mit einem Rechtsvorteil bedacht, aber die Ruhe vor weiteren Angriffen wird ihm nicht gegönnt zu eigenem Nutzen, sondern für den Frieden des Betriebes, für eine gedeihliche Entwicklung der Wirtschaft durch Sicherung des Einzelunternehmens, wodurch die Zerstörung wirtschaftlicher Werte oder die Lahmlegung einzelner ihrer Teile vermieden werden soll. Die positive Wirkung für den einzelnen ist nicht ihm zu Liebe als Stärkung seiner persönlichen Macht gedacht, sondern ist ein Reflex, ist eine Ausstrahlung des eigentlichen Zweckes. Das erhellt schon daraus, daß auch die Präklusivfrist für den einzelnen eine Doppelseite hat und sich gegen den Erfinder kehren kann, genau so wie sie ihm nutzt, dann nämlich, wenn die Gegenseite sich auf sie beruft.

Damit liegt im Patentrecht eine Zwiespältigkeit. Denn das geschützte Rechtsgut ist einmal eine Erfindung, also nach den Regeln des Gesetzes eine schöpferische Leistung, die auch objektiv neu ist; das andere Mal im Falle des § 28 Abs. 3 ist das Verdienst des Anmelders geringer als ursprünglich angenommen, ja um des Wirtschaftsfriedens wird ein Schutzobjekt gesetzt, das möglicherweise bestimmt keine Erfindung ist. Und hier erhebt sich der Streit, der niemals verstummt ist. Wirkt es sich segensreicher aus für die Allgemeinheit, wenn die Entwicklung ungehemmt fortschreiten kann und das schon vorhandene Wissensgut der Technik jederzeit und unbedingt zugänglich ist, oder muß man den zeitweiligen Schutz des Nichterfinders als wirtschaftlich notwendig in Kauf nehmen? Es ist einleuchtend, daß dieses Doppelwesen des geschützten Rechtsgutes— einmal Erfindung, einmal Nichterfindung—, ferner die Gegensätzlichkeit der Meinungen, mit denen man einen gedeihlichen Patentschutz durchführen will, ihre Schatten werfen müssen auf die Anwendung des Gesetzes, auf seine Auslegung. Diese Fragen sind also nicht nur von Bedeutung für den Gesetzgeber, sondern wirken nachhaltig auch dann noch fort, als die Entscheidung über die Einrichtung der Präklusivfrist durch ihre Einfügung in das Gesetz bereits entschieden war. Dann wurde zum umstrittensten Problem, ob die Einrede des freien Standes der Technik überhaupt und inwieweit sonst Einreden, die aus der Fehlerhaftigkeit des Patents hergeleitet werden, sich mit der Präklusivfrist in Einklang bringen lassen. Die Zulässigkeit dieser Einreden im Verletzungsstreit wird davon abhängen, mit welcher der beiden Möglichkeiten die jeweilige Zeit dem Sinn des Gesetzes gerecht

zu werden versucht. Nicht nur die Methode der Auslegung ist diesen Tendenzen unterworfen, auch ihre begriffliche Erfassung ist verschieden.

I. Begriffliche Auffassung der Auslegung.

Es liegt in der Schaffung der Präklusivfrist begründet, daß der Vergleich mit dem bekannten Stand der Technik im Erteilungsverfahren, aus dem heraus ja die Erkenntnis gewonnen wird, ob es sich um eine Erfindung handelt oder nicht, möglicherweise ein fehlerhafter war, weil seinerzeit das Material unvollständig vorgelegen hatte. Dann war die Erkenntnis des Standes der Technik zur Zeit des Erteilungsverfahrens eine andere als in dem Augenblick über denselben Zeitpunkt, in dem der Richter im Verletzungsstreit an das Patent herangeht.

Eine unbefangene Auffassung wird unter Auslegung die Ermittlung dessen verstehen, was durch das Patentamt nach Abschluß des Erteilungsverfahrens geschützt worden ist, so wie es sich aus der damaligen Kenntnis des Standes der Technik dartut. Die Gerichte haben sich aber auch zeitweilig in der Auslegung der Patente mit der Frage beschäftigt, was nach dem im Verletzungsstreit dargelegten Stand der Technik eigentlich geschützt hätte werden sollen, und endlich kann man als Auslegung auch die Entscheidung einer Rechtsfrage bezeichnen, der Frage nämlich, was als Verletzung zu gelten hat.[1]) Die Prüfung auf das, was richtigerweise hätte geschützt werden sollen, ist nicht Aufgabe der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Dies wird nur einmal untersucht im Erteilungsverfahren und ist belanglos für den Verletzungsstreit, in dem nun durch Auslegung das geschaffene, das erteilte und bestehende Patent in seinem Ausmaß ermittelt werden soll. Findet die ordentliche Gerichtsbarkeit wirklich etwas heraus, was eigentlich hätte geschützt werden sollen und arbeitet sie auch bei der Auslegung der Patente damit, so hat sie sich auf ein ihr verschlossenes Feld begeben, weil sie auf Grund selbständiger Prüfung möglicherweise zu einem Schutzobjekt kommt, das verschieden ist von der vom Patentamt gesehenen „Erfindung".

Daraus wird weiter gefolgert, daß „echte Auslegung" nur die Herausschälung des damals als Erfindung Erkannten sei, die Ermittlung dessen, was im Erteilungsverfahren als bekannter Stand der Technik festgestellt und als neue Erfindung abgegrenzt worden ist. Das weitere Ergebnis aber, was richtigerweise hätte geschützt werden sollen, sei keine „Auslegung" mehr, sondern „richterliche Feststellung oder Neufestsetzung", weil sich hierbei die Gerichte nicht mehr an die fest vor ihnen stehende Erklärung des Patentamtes halten und diese auswerten, sondern in eigenmächtiger Prüfung des Standes der Technik ein selbst gewonnenes Ergebnis als maßgeblich an die Stelle treten lassen.

Andere[2]) leugnen eine solche Divergenz und erkennen nicht an, daß die Gerichte sich von ihrer eigentlichen Aufgabe entfernt

---

[1]) S. Wildhagen in Abhandlung. (Festgabe) S. 23 ff (24). Zustimmend Mittelstaedt in GR 1927, S. 758 (62)

[2]) Krausse, Komm. 1931, S. 80 II.

hätten. Sie lehnen damit auch die Trennung der Begriffe ab, weil beide Untersuchungen als echte Auslegung nur das Ziel hätten, den maßgeblichen Sinn der Patenterteilung klarzustellen, wozu nicht nur die Deutung des Gesagten, sondern auch seine Ergänzung unter Hinzuziehung aller Erkenntnismittel gehöre.[1]) Das Patent tritt hiernach eben nach Abschluß des Erteilungsverfahrens durch den konstitutiven Akt nicht derart in die Welt, daß für die Ermittlung seiner Wirkungsweise nur die damalige Erkenntnis maßgeblich ist, sondern es steht stets im Rahmen des Gesetzes, daß es ihm einerseits nicht widerspricht und etwas schützt, was nicht geschützt werden konnte (§§ 1,2 Patentgesetz), dennoch auf der anderen Seite bis zu einem gewissen Grade auch im Gegensatz zu diesen Voraussetzungen und im Einklang mit der Präklusivfrist die nötige Anerkennung verlangt, eben weil es eine rechtsbegründende Erklärung ist.

II. Das geschützte Rechtsgut in seiner Bedeutung für die Auslegung.

Der Streit um die Richtigkeit dieser Auffassungen kann aber auf sich beruhen, denn wenn auch jede in sich folgerichtig ist, so kämpfen sie auf verschiedenen Ebenen, weil die Ausgangspunkte andere sind. Hierin liegt der Kernpunkt allen Streits: Jeder sieht mit der Erteilung des Patents etwas anderes als bindend für die ordentlichen Gerichte festgestellt. So ist in dieser Hinsicht die Geschichte der Auslegung von Patenten gleichzeitig die Geschichte des Verhältnisses von Patentamt und ordentlicher Gerichtsbarkeit und damit der Streit um die Fernwirkung, die die Entscheidung des Patentamtes auf die andere Behörde hat.

Die Entscheidung dieser Frage ist umso schwieriger, als im Patentrecht nicht wie sonst ein feststehendes Recht in seiner Beziehung zur Umwelt beurteilt und allein festgestellt wird, ob der vorliegende Tatbestand unter die Norm fällt. Diese Schwierigkeit besteht ebenfalls, wenn die Frage zu entscheiden ist, ob das Ausschließungsrecht des Patentinhabers sich miterstreckt auf die Ausführungsform des angeblichen Verletzers; es handelt sich dabei um die Grenzen des § 4. Darüber hinaus ist aber nicht ein für alle Mal die subjektive Befugnis, die in dem Patent übergeben wird, feststehend, weil das Schutzobjekt selbst erst in seinem Wert festgelegt wird. Bei jeder Begründung eines dinglichen Rechts lassen sich allgemeingültige Grundsätze anwenden, selbst bei der Erteilung des Jagdrechts oder der Verleihung einer Konzession, obwohl auch hier Abweichungen dem Inhalt nach möglich sind, und so ist auch bei einem zivilprozessualen Gestaltungsurteil die Rechtsgestaltung, zu der das Gericht kommen muß, deutlich vorgezeichnet. Bei der Erteilung des Patentrechts dagegen wird nicht allein durch Subsumtion dem Träger des Rechtes die festumrissene Befugnis überantwortet, sondern es wird „zugleich auch das Urteil

---

[1]) So auch Müller: Patentanspruch S. 64. Vergl. Schanze in MuW. 17, 227.

über das Wie gefällt"[1]), es wird klargelegt, welche Erfindung vorliegt und worin sie besteht. Hierin liegt die besondere Schwierigkeit. Vor der Entscheidung über die Wirkung muß gefunden werden, was wirken soll. Die Ermittelung dessen ergibt die Grenze der Auslegung, sie zeigt die bindende Feststellung des Patentamtes, die die ordentlichen Gerichte nicht übergehen können.

Es ist geltend gemacht worden, gerade weil das Patentamt die Erfindung feststelle, kann die Grenze auch nur die sein, die sich aus der Blickrichtung des Patentamtes zur damaligen Zeit ergäbe. Aus der Tatsache, daß im Gegensatz zu all den Rechtsbehelfen des Zivilprozesses die ausschlaggebende materielle Grundlage der Entscheidung, die Patentfähigkeit, trotz Rechtskraft, unabhängig vom formellen Verfahren wieder nachgeprüft werden könne, folge, daß das Gesetz einerseits die Nichtigkeitsklage als das alleinige Mittel ansehe, den materiellen Inhalt des Erteilungsbeschlusses noch einmal zur Diskussion zu stellen, und daß andererseits der Erteilungsbeschluß, der die neue technische Anweisung offenbare, nur gedeutet werden dürfe mit Verwertung des im Erteilungsverfahren genannten Standes der Technik und ohne Einbeziehung neuen Materials.[2]) Nur ein neuer, sachlich treffenderer Ausdruck müsse gefunden werden.[3]). Diese Beweisführung ist jedoch nicht zwingend. Vielmehr richtet sich diese Hauptfrage der Auslegung, inwieweit ich patentfeindliches Material im Verletzungsstreit noch vorbringen kann, oder inwieweit solche Tatsachen präkludiert werden, allein nach dem, was als bindende Grenze der Feststellung angesehen wird. Nur solche Einreden sind von der Geltendmachung ausgeschlossen, die das verbindlich festgestellte Schutzobjekt angreifen wollen. So ist es auch bei der Erteilung einer Konzession, die ja auch wie das Patent eine subjektive Befugnis verleiht (§ 16 ff Gewerbe-Ordnung). Hier prüft die Behörde die möglichen bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Einwendungen mit dem Erfolge, daß hernach die Konzession erteilt ist, ohne daß auf die Beseitigung derselben angetragen werden kann (§ 26 Gewerbe-Ordnung), und ohne daß nachträglich eine Berufung auf eine derartige Einwendung möglich ist, gleichgültig ob diese begründete Einwendung tatsächlich seinerzeit berücksichtigt worden ist oder nicht. Der Gewerbebetrieb, dessen Ausübung ja Inhalt der Konzession ist, kann nachträglich nicht erschüttert werden. Im Patentrecht besteht dieselbe Bindung für die ordentlichen Gerichte, nur steht die Auslegung unter dem Zeichen der geschilderten Trennung: Gedacht als Schutz einer geistigen Leistung, die nach der Kennzeichnung des § 1 eine Erfindung ist, kann es auch dienen zum Schutze einer technischen Gestaltung, die keine Erfindung ist (§ 28 Abs. 3). Soll die Bedeutung der Einreden im Patentrecht richtig gewürdigt werden, müssen beide Fälle getrennt behandelt werden.

———————

[1]) W. Fischer in Abhandlungen (Festgabe) S. 40 (45)
[2]) W. Fischer in Abhandlungen (Festgabe), S. 45 ff (46/47)
[3]) Wildhagen in Abhandlg. (Festgabe), S. 23 ff (37).

B. Die ausdehnende Auslegung.

Für den einen Fall bestehen keine Schwierigkeiten. Handelt es sich wirklich um eine echte Erfindung, die Gegenstand des Streites ist, d. h. eine sich durch gewisse Höhe der geistigen Schöpfung auszeichnende, sprunghafte Bereicherung des Standes der Technik, so ist die Auslegung nicht durch § 28 Abs. 3 erschwert, da eine Divergenz zwischen dem wahren und dem vermeintlichen Verdienst nicht vorhanden ist. Hier hat die Rechtsprechung von Anfang an gleichbleibende Grundsätze entwickelt und immer daran festgehalten, daß auch nach den Leitgedanken des Patentgesetzes eine „Erfindung" geschützt sein müsse, also ein Lösungsgedanke, ein Prinzip oder eine Idee, die durch ihre begriffliche Begrenzung im Patentanspruch keine Einbuße erleiden dürfe, die vielmehr überall da geschützt werden müsse, wo sie in gleichen Ausführungsformen wiederkehrt.

> „Drückt sich in der konkreten Gestalt eine Idee aus, welche in verschiedenen Gestalten darstellbar ist, sodaß immer derselbe Zweck mit dem, was als das Wesen des angewandten Mittels anzusehen ist, erreicht wird, so muß man über den logischen Sinn hinausgehen."[1])

—Mit der Einführung des Patentanspruchs im Jahre 1891 war ein Schritt zur leichteren Bestimmung des Schutzobjektes getan und damit ein Ausgangspunkt für die Auslegung geschaffen. Allein man war sich darüber klar, daß er für die echte Erfindung nicht unbedingt die Grenze sein mußte, denn über dialektische Kunst und Formulierungsgewandheit sollte stets der Gehalt siegen und nicht die Form des Anspruchs entscheidend sein.

> „Es bedarf einer sachlich eingehenden Prüfung der Erfindung, bloße logische Ableitungen können nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führen."[2])

So kam die Rechtsprechung schon früh dahin, den gerechten Schutz des wahren Umfangs der geistigen Schöpfung über die Rechtssicherheit der einmal niedergelegten Definition zu stellen.

Das hatte einmal zur Folge, daß die Kenntnis über den Stand der Technik sowohl auf Seiten des Patentamtes als auch auf Seiten des Erfinders keine Rolle spielte; selbst wenn der Erfinder sich nicht über die Größe seiner Erfindung bewußt war, wurde ihm der Schutz zuteil, der nach dem Stand der Technik möglich war. Denn wie einerseits die subjektive Erfindung nichts zählte, sondern für die Gewährung des Patentschutzes allein entschied, ob die neue technische Gestaltung sich objektiv über den bekannten Stand des Allgemeinwissens erhob, so wurde ihm andererseits nicht zur Last gelegt, wenn er sich des noch patentfähigen Gebietes unbewußt war, dennoch aber die Technik durch seine Erfindung objektiv bereichert hatte.

---

[1]) Bolze, 7, 162
[2]) Urteil vom 9. 3. 1901 bei Hagens GR 1908,341 (42)

„Durch die Erfindung dieses Mittels sind nun dem Erfinder alle Vorteile gesichert, die sich daraus für die Erhaltung der Fische ergeben. Zu diesen Vorteilen gehört auch die Verklebung vorhandener Risse. Ob der Erfinder diese von selbst eintretende günstige Folge seines Verfahrens erkannt, und ob er auch dieses Ergebnis hat erreichen wollen, ist unerheblich. Ist das Verfahren als solches geschützt, so werden auch die dadurch unabsichtlich erreichten Vorteile von dem Schutz ergriffen."[1])

Der Machtbereich des Patents wurde bemessen nicht allein aus dem Patentanspruch, sondern nach dem davon abstrahierten Erfindungsgedanken; nicht die Aufgabe ist maßgebend, die der Erfinder sich wirklich stellte, sondern die, die auf Grund einer nachträglichen Prognose der offenbarten Lehre entnommen werden kann. Diese Lehre ist die Lösung einer zu denkenden Aufgabe.

„Der Patentschutz beschränkt sich ebenfalls nicht auf den in der Erfindung genannten Verwendungszweck, sondern umfaßt auch die Ausnutzung der Erfindung für andere als die vom Erfinder selbst erkannten Zwecke.[2])

So kann man also über den Wortlaut des Anspruchs hinaus zu einer „ausdehnenden Auslegung" kommen. Wenn beispielsweise Salzsäure genannt ist zum Neutralisieren einer Base, so wird der Begriff Salzsäure ausgedehnt auf Säure. Ein Oberbegriff wird gesetzt dadurch, daß man solche Merkmale abstrahiert, die für die Wirkung, die das Mittel hat, gleichgültig sind.[3])

Ein solches Uebergreifen des Patents auf andere Gebiete als die im Patentanspruch genannten war aber nur möglich, wenn der Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung einen so weiten Spielraum noch ließ, d. h. wenn der allgemeine Gedanke einer Erfindungsidee nicht bereits zum Allgemeingut gehörte oder durch andere Patente in Beschlag genommen war. Das Streben nach Angleichung von Erfinderverdienst an den Umfang des Monopols führte zur Scheidung von Pioniererfindungen und solchen kleineren Umfanges, die nur der Verbesserung einer bereits bekannten allgemeinen Idee dienten.

„Entscheidend für die Weite der Auslegung ist, ob die Erfindung auf einem technisch schon bearbeitetem Gebiet liegt oder nicht. In einem Falle wird man trotz bestimmt bezeichneter Mittel den Patentschutz nicht auf die in der Patentschrift angegebene besondere Form der Ausführung eingrenzen, son-

---

[1]) RG v. 30. 12. 03=Bl. 06,37 (38): Aus den Gründen des OLG Kiel, auf die das RG verweist: Der Verletzer hatte nur schon vorhandene Risse mit Haut überklebt und berief sich darauf, daß der Erfinder das Auftreten dieser Risse überhaupt verhindern wollte.

[2]) RG v. 23. 5. 1914=Bl. 1914,298

[3]) Müller: Patentauspruch, S. 60/61

dern ihn nach Maßgabe des Erfindungsgedankens bemessen, der sich in der konkreten Ausgestaltung eben nicht erschöpft.[1])

Und zu den Aequivalenten gehörten dann auch die Gleichwerte, die erst durch die fortschreitende Entwicklung hinzugefunden wurden:

„Wer eine Aufgabe zum ersten Male löst, hat Anspruch darauf, auch Lösungen mit gleichen Mitteln oder zwar ungleichen Mitteln, aber demselben Lösungsprinzip (Lösungsgedanken) als Verstoß gegen sein Patent zu bekämpfen, einerlei ob sie zur Zeit der Anmeldung seiner Erfindung schon bekannt oder sich erst später als Gleichwerte erweisen, denn der Erfinder soll nicht um den Lohn seiner Mühen durch Benutzung des Erfindungsgedankens auf Grund einer nachträglichen, gründlicheren Durcharbeitung der Erfindung gebracht werden."[2])

Hat also der Erfinder im Anspruch ausgesprochen, daß ein bestimmter Erfolg nur eintritt, wenn ein Wert nicht unter eins dabei mitwirkt, so ist es trotz dieser klaren Fassung des Anspruchs möglich, den Schutzumfang auf Werte unter eins auszudehnen, wenn die Berechnung dieser Zahl durch Berücksichtigung eines anderen Faktors erreicht wird, den zu erkennen nach der damaligen wissenschaftlichen Erkenntnis nicht möglich war. Hierbei bleibt der Erfindungsgedanke und damit das Verdienst des Erfinders unberührt, denn ist einmal die Beachtlichkeit dieses neuen, bis dahin außer Acht gelassenen Moments erkannt, so ist es nicht schwer, durch seine Einfügung den genannten Wert zu berichtigen. Es handelt sich sonach nicht um einen weiteren Fortschritt, der die Erfindung in gewisser Weise überholt, sondern um eine Berichtigung des schon damals voll erkannten technischen Zusammenhangs.

„Bei einer solchen epochemachenden Auffindung eines neuen Stoffes oder einer neuen Methode, welche ungeahnte neue Bahnen erschließt, mag es dem Erfinder nicht immer möglich sein, die sämtlichen Bedingungen des augenblicklichen Erfolges bis zu ihrer Grenze aufzufinden. Wenn dann ein anderer findet, daß sich dieser Erfolg auch noch unter Modifikationen und Abänderungen in Einzelheiten erreichen läßt, so bleibt es immer wahr, daß der erste die Bahn erschlossen hat und der zweite nicht ohne Benutzung dieser Erfindung zu seiner Darstellung gelangen konnte."[3])

Die Auslegung bemißt sich wie selbstverständlich nach der Weite des Erfindungsgedankens, ob der Schritt des Erfinders bedeutungsvoll war oder nicht, ob er die Aufgabe zum ersten Male

---

[1]) RG v. 30. 12. 03 = Bl. 06 38 (Verfahren zum Räuchern von Lachs durch Bekleben mit einer Haut). s. auch schon: RG vom 4. 5. 1889 = Bolze 7,162 (Ariston-Drehorgel); RG v. 15. 5. 89 = Bolze 8,125 (Daverio-Dreiwalzenstuhl).

[2]) RG v. 15. 5. 1915 = R.G. 86, 412 (18)

[3]) RG. v. 30. 10./1. 11. 1897 = Bl. 98,4 (7/8)

löste oder nur eine Erfindung machte, die in der allgemeinen Flut technischer Weiterentwicklung lag. Hier schwebt über dem Patentrecht, begründet in dem Wesen des Schutzobjektes, das Erfinderrecht. Es erweist sich auch dann noch als kraftvoller gegenüber dem Patentanspruch, wenn im Nichtigkeitsverfahren ein zu weitgehender Patentanspruch zurückgeführt und beschränkt wird auf bestimmt bezeichnete Mittel oder Merkmale. Auch in solchen Fällen konnte dem Patent später im Verletzungsstreit ein Schutzumfang zugesprochen werden, der das umfaßte, was Gegenstand des vernichteten Patentanspruchs war oder, wenn ein Anspruch vernichtet und nur ein zweiter aufrecht erhalten wurde, der lediglich eine Ausführungsform darstellte, so konnte dennoch der Schutz auch auf andere Ausführungsformen erstreckt werden.

> „Durch die Beschränkung auf die genannten Chromate und Bichromate wird der Frage nicht vorgegriffen, ob nicht die Verwendung eines anderen Chromates oder Bichromates eine Verletzung des Patentes enthalten würde."[1])

Zwar ist die klare Gegenüberstellung der Erfindungen nach der Weite ihres Erfindungsgedankens zeitweilig in den Hintergrund getreten, und das Reichsgericht hat geschwankt, ob ein Patent nach der Lehre Kohlers stets den ganzen noch offenen Raum desjenigen Gebietes belegt, auf dem man dasselbe Ziel mit den prinzipiell gleichen Mitteln erreicht,[2]) oder ob nicht doch bestimmte Maßnahmen ausgeschlossen sein müßten. Aber namentlich Pietzcker[3]) hat die Notwendigkeit einer solchen Scheidung mit Verweis auf das anglo-amerikanische Recht betont: seitdem ist auch in immer steigendem Maße die Rücksichtnahme auf den wirklichen Erfindungsinhalt, auf die Bedeutung der Erfindung, verlangt worden.[4])

Aus all dem ergibt sich für die Auslegung solange kein Konfliktsstoff, als mehr dem Schutz unterliegen soll als unmittelbar im Patentanspruch gesagt ist. Die Schranken der Auslegung sind deutlich im Schutzobjekt selbst begründet. Kleine oder große Erfindung, auf jeden Fall ist eine „Erfindung" geschützt; dies durchzusetzen dient die Lehre der Aequivalenz, wobei die Zahl der Gleichwerte entweder umfassend oder geringer ist, wenn die der Lösung harrende Aufgabe durch das Vorbekannte nicht mehr größer sein kann, und sich so der Schutz nur auf eine bestimmte erfinderische Neuheit oder Verbesserung erstreckt.

———————

[1]) RG v. 11. 7. 1900 = Bl. 1900, 389 (393); Vgl. ferner die Entscheidung bei Wirth in Mitt. 09,30.

[2]) S. Kohler, Lehrbuch S. 49. IX, Vergl. RG in Mitt. 1913 S. 113.

[3]) Pietzcker in Abhdlg. (Festgabe) S. 53 ff (77 ff)

[4]) Aus neuester Zeit: Starck: Das Gesetz des gleichen Schritts im Patentrecht: MuW 1934, 226: Die Größe des Schutzumfangs ist abhängig von der Größe des Fortschritts.

C. Die Auslegung des fehlerhaften Patents.

Das geschützte Rechtsgut braucht aber keine Erfindung zu sein. Hierauf gründet sich die Einrichtung der Präklusivfrist. Die Bedeutung der Erfindung kann im Erteilungsverfahren anders gesehen worden sein als im Verletzungsstreit, in dem Vorveröffentlichungen und Vorbenutzungen beigebracht werden, die seinerzeit nicht in Betracht gezogen wurden. Hat dieses Material aber keine Berücksichtigung gefunden und ist ihm gegenüber keine Abgrenzung der Erfindung erfolgt, so ist infolge dessen zweierlei möglich: Es kann erstens sein, daß zwar die Fassung des Anspruchs konkret ist, die übrige Patentschrift und möglicherweise auch die Erteilungsakten aber nicht die Allgemeingültigkeit des Gedankens bezweifeln; es kann ferner sein, daß der Anspruch weiträumiger gefaßt ist, als nach dem wahren Stand der Technik und dem wirklich noch freien patentfähigen Gebiet möglich gewesen wäre. Der Anspruch als Ausgangspunkt der Auslegung steht so nicht mehr im Einklang mit den tatsächlichen Verhältnissen, denn würde man jetzt auf Grund des alten und neuen Materials die schöpferische Qualität der Leistung betrachten, ohne Rücksicht auf das Ergebnis des Erteilungsverfahrens, so kann sich zeigen, daß auf Grund der neu angeführten Vorveröffentlichungen und Vorbenutzungen das Verdienst des Erfinders geringer ist, als damals angenommen wurde, daß sogar zweifelhaft wird, ob sein Schritt überhaupt noch als Erfindung betrachtet werden könnte, oder gar, daß offensichtlich ein Patent nicht hätte erteilt werden können, weil all das, was der Anmelder brachte, vorweggenommen ist.

Hier konnte bei der Auslegung nicht einfach gefragt werden, wie wirkt sich die „Erfindung" aus, wie es der Fall war, wenn der Stand der Technik richtig erkannt und gewürdigt war, sondern vorweg war zu prüfen, welches war denn das geschützte Rechtsgut, das Richtlinien und Grenze der Auslegung bestimmte. Nur wenn dies feststand, ließ sich auch sagen, welche Einreden von der Geltendmachung vor den ordentlichen Gerichten ausgeschlossen sein müßten, weil sie sich gegen die verbindliche Feststellung des Patentamtes wandten. Was man aber als Rechtsgut im Falle des § 28 Abs. 3 annehmen soll, ist fragwürdig und aus dem Gesetz nicht ohne weiteres zu entnehmen. So ist denn auch der Streit hierum zu verschiedenen Zeiten verschieden gelöst worden, sodaß teils mehr, teils weniger das patentfeindliche Material im Verletzungsstreit berücksichtigt wurde.

Es fragt sich, ob in beiden Fällen, sei es, daß das geschützte Rechtsgut eine Erfindung ist oder etwas anderes, die gleichen Grundsätze für die Auslegung gelten, d. h. ob mit der Patenterteilung möglicherweise auch eine „vermeintliche" Erfindung bindend festgestellt und demgemäß auch der Patentanspruch so zu behandeln ist wie bei echten Erfindungen. Unter „vermeintlicher" Erfindung soll verstanden werden, daß auch in diesem Falle in dem Anspruch nur der Niederschlag eines, wenn auch nur fingierten Erfindungsgedankens gesehen wird, der also im Wege der Fiktion an die Stelle einer fehlenden, wirklich schöpferischen Leistung ge-

setzt wird. In diesem Falle müßten auch alle die Gleichwerte geschützt sein, die zwar zum vorbekannten Stand der Technik gehören, gleichwohl aber im Erteilungsverfahren bei der Abgrenzung der Erfindung nicht berücksichtigt worden sind; denn sie sind gerade die weiteren Formen der im Patentanspruch ausgedrückten fingierten Idee. Man gelangt so zu der bekannten Gegenüberstellung, ob bei der Auslegung nur der aus den Erteilungsakten ermittelte und dem Patentamt seinerzeit bekannte Stand der Technik heranzuziehen ist, oder ob Anmeldung, Erteilungsbeschluß und -akten nur ein Indiz für die Tragweite sind und der objektive Stand der Technik entscheidend ist.[1]) Oder: Spielt der Wille des Patentamtes dergestalt eine Rolle, daß seine Kenntnis bestimmend ist, daß also tatsächlich gegenübersteht, was geschützt worden ist und was geschützt hätte werden sollen, oder ist ein Wille in der Richtung vorhanden, daß immer das geschützt wird, was ohne Rücksicht auf Kenntnis in dem für die Patenterteilung noch freien Raum geschützt werden kann?

Das Problem der Berücksichtigung neuheitschädlichen Materials auch im Verletzungsstreit vor den ordentlichen Gerichten ist das Problem der beschränkenden Auslegung. Neben der Neuheit spielen die anderen Gründe der Fehlerhaftigkeit eines Patents im Verletzungsstreit keine Rolle. Denn ebenso wie die Nichtigkeitsabteilung hat der Verletzungsrichter, wenn einmal die Neuheit feststeht und sich zeigt, daß gerade diese Neuerung von der Konkurrenz aufgegriffen ist und nachgemacht wird, einen Anhaltspunkt für die Feststellung, daß diese anscheinend sich bewährende Neuheit, auf die vorher ja niemand gekommen ist, auch Erfindungsqualität haben muß. Dagegen wird neuheitschädliches Material sich überwiegend gegen den Patentinhaber kehren und für eine Entscheidung zu seinen Ungunsten ins Gewicht fallen, weshalb es daher Hauptinhalt der Einreden im Verletzungsstreit sein wird.

Die Terminologie von ausdehnender und beschränkender Auslegung kam auf, als verschiedene Grundsätze für ihre Anwendung galten. Aus dieser Zeit heraus muß sie zunächst auch verstanden werden. Beschränkende Auslegung heißt danach die Möglichkeit, daß bei der fehlerhaften Fassung des Patentanspruchs dieser nicht seinem logischen Sinn nach gedeutet wird, sondern daß, ebenso wie man bei der ausdehnenden Auslegung über den logischen Sinn hinaus, man hier unter den reinen Wortlaut hinuntergehen kann. Ein solcher Fall liegt vor, wenn der Anspruch allgemein auf einen Verschluß durch eine Kugel ginge, der Schutz dennoch nicht auf einen solchen aus Glaskugeln erstreckt werden würde, weil dieser vorbekannt sei.[2]) Das gleiche hätte zu gelten, wenn ein Verfahren unter Anwendung von Säuren stattfinden sollte, das Patent aber nur als auf Mitwirkung lediglich mineralischer Säuren erteilt angesehen wird, weil organische Säuren hierzu schon immer benutzt worden seien.[3]) Beide Begriffe, ausdehnende wie beschränkende,

---

[1]) Vergl. W. Fischer in Abhandlungen (Festgabe) S. 45
[2]) Beispiel von Damme—Lutter, S. 462
[3]) Beispiel von Isay.

sind rückbezüglich auf den Patentanspruch; in einem Falle wird ein Oberbegriff gesetzt, im anderen der generelle Ausdruck individualisiert. Diese Methode kann jedoch nicht unbeschränkt zulässig sein, soll sie nicht gleichbedeutend werden mit dem Nichtigkeitsverfahren, denn gerade in diesem handelt es sich oft darum, eine allgemein gültige Wendung durch nähere Bestimmung zu spezialisieren oder nur einen begrenzteren Wirkungskreis für den neuen Stoff oder das neue Verfahren zuzulassen. So fragt es sich, ob durch „Auslegung" des Patents etwa der gleiche Erfolg zu erzielen gewesen wäre bei dem Patent 80974, das eine Kraftmaschine mit mehr als drei Kurbeln an einer Welle betraf und im Nichtigkeitsverfahren auf Schiffskraftmaschinen beschränkt wurde (s. Bl. 98, 169), oder ob man das Patent 104738, das ein „Geschoß, bestehend aus einer schmiedbaren Wolframlegierung" betraf, statt es im Nichtigkeitsverfahren auf ein „Geschoß mit einem so erheblichen Gehalt an Wolfram, das sein spezifisches Gewicht dem des Bleis gleichkommt..." zu reduzieren, einfacherer in der Auslegung so beschränkt verstanden haben könnte. Die Antwort läßt sich nicht eindeutig geben. Manches von dem, was anfangs nicht möglich war, hat die spätere Auslegungsweise durchaus zugelassen.

Die Auffassung der Rechtsprechung über die beschränkende Auslegung läßt sich in drei markante Zeiträume der Entwicklung gliedern.

I. Die Grundsätze bis zu der Entscheidung vom 9. Februar 1910.

Die erste Periode reicht bis zu der Entscheidung vom 9. Februar 1910.[1]) Sie steht ganz unter dem Eindruck des neugeschaffenen Patentanspruchs und läßt die beschränkende Auslegung nur in einem verschwindend kleinen Maße zu.

> „Es kann u. U. sogar gerechtfertigt sein, den weitergehenden Wortlaut des Patents in beschränkterem Sinne auszulegen, wenn anderweit schon damals Bekanntes unter Schutz gestellt werden würde. Aber für diesen Auslegungsbehelf ist eine so allgemeine Kenntnis in den beteiligten Kreisen Voraussetzung, daß man ohne besonderen Nachweis berechtigt ist, sie bei der patenterteilenden Behörde vorauszusetzen. Es genügt also nicht, daß Schriften gemäß § 2 vorhanden sind, denn § 2 bietet nur die Grundlage für die Erteilung und Nichtigkeit, nicht aber eine Handhabe für die einschränkende Auslegung, sondern der Nachweis muß geführt sein, daß das Patentamt diese Schriften gekannt habe."[2])

---

[1]) RG 80, 54.

[2]) RG vom 11. 10. 05 = Bl. 1906, 41 = JW 05, 742 (mit Verweis auf Bolze 6, 1153 = RG vom 7. 4. 1888.); RG vom 21. 1. 1894 = Gar 10, 311 (315); ebenso Kent Anm. 228 zu § 4; Meinhard Mitt. 1908, 59 (62).

Während das Reichsgericht bei der ausdehnenden Auslegung es für unerheblich erklärte, ob der Stand der Technik dem Patentamt bekannt war oder nicht, forderte es also bei der beschränkenden Auslegung, daß es die neuheitsschädlichen Schriften gekannt habe.

1. Die Umgrenzung der Erfindung im Patentanspruch.

Die Ursache hierfür war einmal in der Meinung zu sehen, daß mit der Aufstellung des Patentsanspruchs eine feststehende Umgrenzung des Erfinderrechts geschehen war. Beim Lesen desselben sollte man sich klar sein, was der Patentinhaber ausschließlich herzustellen in der Lage war und welche Handlungen man zu unterlassen hatte, um nicht in den Machtbereich des Patents zu gelangen.[1]) Im Patentanspruch sollte die Erfindung als ein einheitlicher technologischer Begriff ausgedrückt sein. Diese Vorstellung ging sogar soweit, daß das Patentamt unter dem Einfluß Hartigs es ablehnte, den einzelnen Elementen einer patentierten Kombination selbständigen Schutz zu verleihen, denn da es selbständige Teile eines Begriffes logisch nicht geben könne, so könne es auch nicht zulässig sein, die teilweise Nachbildung der Erfindung zu verbieten.[2]) Mit der Verwerfung einer anschaulischen und auf sinnlichen Eindrücken beruhenden Denkweise wollte er — und das Patentamt folgte ihm — die Umgrenzung der immateriellen Güterrechte und somit auch des Patentrechts erreichen durch die Aufstellung einer Definition. Unter diesen logischen Begriff sollten die Nachahmungen subsummiert und so ein sicher zu erkennender Schutz der Erfindung erreicht werden.

2. Auslegung des Patents als Willenserklärung.

Hierzu kam ferner, daß man die Patente wie Willenserklärungen deutete und zwar nach der damalig herrschenden Theorie, die auf den Willen als entscheidendes Moment Gewicht legte. Das Reichsgericht hatte hier, auch schon vor Schaffung des Patentanspruchs, die Lehre Bolzes angenommen, dem um das Patentrecht sehr verdienten langjährigen Vorsitzenden des ersten Zivilsenats beim Reichsgericht:

> „Patente sind ebenso auszulegen wie ein Gesetz oder ein Rechtsgeschäft, nämlich wie Willenserklärungen des Patentamtes."[3]) „Im Patentverletzungsprozeß ist das Patent in demjenigen Umfange zur Geltung zu bringen, in welchem dasselbe nach dem erkennbaren Willen des Patentamtes erteilt worden ist."[4])

---

[1]) Hartig: Studien S. 130.

[2]) vgl. Hartig, Studien S. 143, 146, 155 ff. Das PA hat erst in dem Beschluß vom 16. 12. 12 = Bl. 1912, 322 sich der gegensätzlichen und schon lange vorher begründeten Rechtsprechung des RG angeschlossen. vgl. nur RG v. 18. 1. 1890 = Bolze 9,95.

[3]) Bolze GR 1892,156.

[4]) RG v. 15. 12. 1890 = Gar 9,235 (260)

Und um den wirklichen Sinn zu erforschen, stützte man sich auf die Erteilungsakten, genau so wie man bei der Auslegung privatrechtlicher Willenserklärungen auf die Vorverhandlungen zurückgeht oder den zwischen den Parteien gepflogenen Schriftwechsel mitheranzieht.[1]) Auch dann sind die Erteilungsakten maßgebend, wenn infolge eines Versehens des mit der Redaktion der Patentschrift Beauftragten die ursprünglichen Patentansprüche veröffentlicht werden, die von dem Patentamt abgelehnt waren und durch andere ersetzt werden sollten.[2]) Der Beschluß, der „auf Erteilung des Patents gemäß den geänderten Patentansprüchen ergangen war" drückte den erkennbaren und damit maßgeblichen Willen des Patentamtes aus. Nicht anders verhält es sich mit der Abgrenzung gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik. Ist dabei eine schon zum freien Allgemeingut gehörende Einrichtung bei der Erteilung übersehen, läßt sich diese aber aus dem klaren, aus sich heraus zu verstehenden Wortlaut des Patentanspruchs in das Patent einbeziehen, so unterliegt diese Einrichtung eben dem Patentschutz. War sie vorher also für die Allgemeinheit frei, so ist sie jetzt wieder mit Beschlag belegt worden. Die Willenserklärung ist verbindlich, gleichgültig, ob sie materiell gerechtfertigt war oder nicht.

> „Die Revision wendet sich dagegen, daß die in dem einen Gutachten hervorgehobenen Momente nichts Neues, der patentierten Maschine Eigentümliches und von E. Erfundenes, sondern nur alt Bekanntes beträfen. Auf letzteres kann es nicht ankommen. Ob im einzelnen Teile der E.'schen Konstruktion als vorbekannt nachgewiesen wären, ist gleichgültig, da für die Auslegung des einmal erteilten und rechtswirksamen Patents dieses maßgebend ist und also für die Vergleichung zwischen den vom Patent geschützten Dreh- und Antriebsmitteln und dem Handhebel der Beklagten allerdings die vom Gutachten geltend gemachten Momente von Bedeutung sind, auch wenn sie für sich genommen, sich bereits an früher bekannten Schrämmaschinen sollten befunden haben."[3])

Eine nachträgliche Heranziehung neuheitschädlichen Materials war somit kaum möglich, zumal auch die Rechtsprechung es ablehnte, für die vollständige Kenntnis des Standes der Technik auf Seiten des Patentamtes eine Vermutung aufzustellen.[4]) Sehr interessant für die strenge Auffassung jener Zeit ist das Urteil im Verletzungsstreit über ein Patent, das einen Flaschen- und Deckelverschluß zum Inhalt hatte. Nachdem bereits die Nichtigkeitsklage abgewiesen war[5]), wurde die Patentverletzung bejaht und der Beklagte verurteilt; seine Berufung auf Vorwegnahme durch das

---

[1]) RG v. 16. 5. 1888 = Bolze 6, 156; RG v. 30. 10. 1897 = Bl. 98,4; vgl. auch Isay in Mitt. 1925,54.
[2]) RG v. 25. 4. 1900 = Bl. 00, 268.
[3]) RG v. 5. 5. 09 = Bl. 09, 306 (Schrämmaschine).
[4]) Isay in Mitt. 1925, 53 ff.
[5]) RG v. 7. 7. 1894 = Bl. 1899, 198.

Niels Hansensche Patent (über einen Verschluß für Kruken, Dosen und Gläser) blieb erfolglos, wohingegen mit demselben Material im neuerlichen Nichtigkeitsverfahren, das jetzt auf einen anderen Klagegrund gestützt wurde (§ 10 Nr. 2), das Patent endgültig zu Fall gebracht wurde.[1]) Die Begründung des Urteils, das von dem ordentlichen Gericht erlassen wurde, lautet zusammengefaßt etwa so:

> „Da die Patente (59915 und 67776) nicht unklar sind, sondern nach ihrer Bedeutung und Eigenschaft aus sich selber sicher bestimmt werden können, kann die objektive Sachlage nicht herangezogen werden. Dies kommt nur in Betracht, wenn bei Zweifeln über den Umfang des Schutzbereichs angenommen wird, daß die Auslegung dem Willen der patenterteilenden Behörde entspricht. Daher hat der Hinweis auf ein älteres, verfallenes Patent keine Zugkraft."[2])

Wenn später, als sich langsam der Wandel der Rechtsprechung anbahnte, behauptet wurde[3]), der objektive Stand der Technik sei in Wahrheit schon immer ohne Rücksicht auf die Kenntnis des Patentamtes davon berücksichtigt worden, so ist das für die beschränkende Auslegung nicht zutreffend. Beschränkende und ausdehnende stehen sich jedoch scharf gegenüber.[4]) Angel- und Ausgangspunkt für beide ist der Patentanspruch. Nur wenn die Bedeutung des Patentanspruchs unklar ist, wird der Stand der Technik herangezogen, gleichgültig ob er schon vorher dem Patentamt oder dem Anmelder bekannt war oder nicht, aber nicht um das Patent in seinem Schutzumfang zu beschränken, sondern um überhaupt erst festzustellen, was nach dem damaligen Stand der Technik als „Erfindung" noch in Betracht kommen könnte und um dann möglicherweise die ausdehnende Auslegung entweder anzuwenden oder abzulehnen.[5]) War aber der Patentanspruch klar und unmißverständlich, stand er im Einklang mit der durch die Erteilungsakten erläuterten Patentschrift, so war an ihm nicht zu rütteln. Der Stand der Technik schied als Hilfsmittel der Auslegung aus.[6]) Der Schutzumfang war durch den Sinn des Anspruchs festgelegt; diesen allein betrachtete man und enthielt sich jeder Nachprüfung der Erfindungsqualität.

3. Die Anbahnung der neuen Rechtsprechung.

a) Das Versagen des Patentanspruchs.

Diese Rechtsprechung wurde erschüttert durch die sich langsam durchsetzende Erkenntnis, daß eine umfassende Abgrenzung des

---

[1]) RG v. 13. 1. 1900 = Bl. 00, 148.
[2]) RG v. 18. 2. 1899 = Bl. 99, 195 (97) rechte Spalte.
[3]) Hagens in GR 1908, 341 ff. und die dort abgedruckten Urteile.
[4]) vgl. Urteil v. 11. 10. 05 = Bl. 06, 41, das klar die beiden Auslegungsarten trennt.
[5]) so auch Hagens: Gutachten des RG S. 19.
[6]) vgl. auch Meinhard GR 1912 S. 245.

Wirkungsbereichs des Patents durch Aufstellung des Patentanspruchs noch nicht geschehen war. Denn die Garantie, daß der Stand der Technik schon im Erteilungsverfahren eine vollkommene Berücksichtigung fände, wurde geringer, als mit dem Aufschwung der Technik die Zahl der Patentanmeldungen sich mehrte, die Vorveröffentlichungen auf allen Gebieten zahlreicher wurden, sodaß die genaue Durchdringung des Stoffes immer schwieriger wurde. Dazu kam, daß es unmöglich war, den Stand der Technik auch insoweit zu kennen, als er aus den Schriften nicht zu ersehen war, also Vorbenutzungen und die Erzeugnisse des Gewerbes. Die Folge war, daß auch das Einspruchsverfahren nicht ausreichte, die Lage völlig zu klären, zumal wenn es sich um Patente handelte, denen zunächst keine Beachtung geschenkt wurde. Verhielt sich womöglich der Patentinhaber während des Laufs der Verschweigungsfrist ruhig, so konnte es geschehen, daß das Patent im Nichtigkeitsverfahren unangreifbar war und nun seine volle Macht zu entfalten drohte. Wuchs also die Möglichkeit, daß der Stand der Technik im Erteilungsverfahren nicht voll bekannt wurde, vergrößerte sich auch die Wahrscheinlichkeit, daß Patente infolge der fehlerhaften Fassung ihrer Ansprüche bestanden, die der materiellen Voraussetzungen entbehrten, nach dieser Auslegungsmethode aber sehr wirksam aufrechterhalten werden mußten. Es wurde allgemein herausgefühlt, daß die Abgrenzung des Patents im Erteilungsverfahren nicht vollständig sein konnte, sowohl was die Voraussicht künftiger Verletzungen als die Stellung gegenüber dem Bekannten betraf.[1])

Mehreres begründete den Umschwung, der dem Patentanspruch als Willenserklärung einen bindenden Charakter versagte. Einmal wurde geltend gemacht, daß der als Grundlage dienende § 4 zwar die Art der Befugnis des verliehenen Rechts festlege, letzten Endes jedoch nicht besage, welches die bindende Feststellung sein sollte, gegen die Einreden im Verletzungsstreit nicht mehr zulässig waren. So fordert Wirth im Hinweis auf die amerikanische Praxis, daß ein Patent, solange es irgendwie und mit irgendwelchen Mitteln ginge, so ausgelegt werden müsse, daß nicht mehr geschützt sei, als nach dem Sinn des Gesetzes und dem wirklichen Stand der Technik geschützt werden könnte.[2])

b) Der Uebergang von der Willens- zur Erklärungstheorie.

Diesem Verlangen kam zu Hilfe, daß der Schwerpunkt der Auslegung sich verlegte von dem inneren Willen als bisher maßgeblichem Faktor auf die nach außen wirkende Erklärung. Unter den §§ 116, 133, BGB bestand auch hiernach kein Widerspruch, denn wenn nach dem wirklichen Willen gegenüber dem bloßen Buchstaben geforscht werden sollte, so war dieser doch nur insoweit beachtlich, als er nach außen von einem redlichen Drit-

---

[1]) Wirth, Mitt. 09,100; Isay Mitt. 09,138; Gleichen GR 1908,136.

[2]) Wirth GR 1908,206 (209).

ten auch so erkannt werden konnte. Das mußte auch von Bedeutung für die Auslegung von Patenten werden, die als Willenserklärungen des Patentamtes denselben Gesetzen unterlagen. Nicht mehr die Vorstellung des Patentamtes war beachtlich, sondern man mußte die Patentschrift in ihrer Wirkung auf die Außenwelt verstehen, auf diejenigen, die ein Patent berührte, auf die Industrie.

„Bei diesem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung muß es als ausgeschlossen gelten, daß dem Anmelder der allgemeine Gedanke, durch Anbringung irgend eines Gesperres die genaue Einstellung der in Betracht kommenden Wellen zu erzielen, in dem Patentanspruch geschützt worden ist. Anders wäre nur zu entscheiden, wenn die Patentschrift zweifelsfrei ergeben würde, daß dem Anmelder die Erfindung in dem von ihm behaupteten Umfange geschützt worden wäre... Die Patentschrift muß aus sich selbst ausgelegt werden. Diese richtet sich an die Oeffentlichkeit und muß so gelten und verstanden werden, wie ein Gewerbetreibender, der im Leben steht, und dem sein Gewerbe und der Stand der Technik in seinem Gewerbe bekannt ist, sie auslegen muß."[1])

Während man also früher den Stand der Technik hauptsächlich zu dem Zweck heranzog, um damit die größere Bedeutung der Erfindung und damit einen größeren Schutzumfang herzuleiten, oder um eine solche ausdehnende Auslegung abzulehnen, „bot sich nunmehr auch in den nachweisbaren objektiven Verhältnissen u. U. eine Handhabe, um eine Einschränkung derjenigen Auslegung zu rechtfertigen, welche die Urkunde an sich, ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse an die Hand gegeben hätte."[2])

c) Die Lehre der Trennung von Gegenstand der Erfindung und ihrem Schutzumfang.

Trennung von „Gegenstand der Erfindung" und ihrem „Schutzumfang" war die juristisch begriffliche Form, die man für die neuen Gedanken prägte.[3]) Damit war auf dem wichtigsten Gebiet des Patentrechts eine Antithese aufgestellt, um deren Berechtigung sich ein bis heute währender Streit entspann. Isay leitete sie her aus der Wesensverschiedenheit der Tätigkeiten; der Prüfer im Erteilungsverfahren habe die Aufgabe, gegenüber dem Bestehenden eine Grenze zu finden; rückschauend vergleiche er die ihm dargelegte geistige Schöpfung mit dem Stand der Technik, während der Richter zwei konkret vor ihm liegende technische Gestaltungen zu beurteilen habe. Die Möglichkeit einer solchen Konkurrenz und alle Fälle einer gleichgelagerten Benutzung des Erfindungsgedankens vorauszusehen und schon im Patentanspruch festzulegen, hieße dem Prüfer etwas Unmögliches zumuten, denn man verlangte von ihm selbst Erfindungsgeist und eine Vorstellungskraft, die über das Menschliche hinausginge.[4]) So ist nach ihm der Patent-

---

[1]) RG v. 8. 10. 1913 = Bl. 1913,381 (382).
[2]) Hagens, Gutachten des RG S. 19.
[3]) RG v. 9. 2. 1910 = RG 80,54 und der vorangehende Aufsatz von Isay, Mitt. 09, 138.
[4]) Isay, Mitt. 09,138 ff.

anspruch die Willenserklärung des Staates auf „Erteilung des Erfinderrechts", nicht auf „Abgrenzung" desselben,[1]) zu trennen also der konstitutive Akt, eine immer gleichlautende Willenserklärung, und die Uebermittlung einer damit verbundenen Vorstellung wechselnden Inhalts, für dessen Ermittlung allgemeine Grundsätze gelten und dessen Bild für die ordentlichen Gerichte sich auf Grund selbständiger, objektiver Prüfung ergibt.[2])

Und so hat diese Lehre es für die Aufgabe des Patentamtes angesehen, lediglich den „Gegenstand der Erfindung" festzustellen, d. h. die konkrete Erscheinungsform der Erfindung, also die konkrete Sache oder das konkrete Verfahren[3]), was natürlich bedeutungsvoll werden mußte für die Auflockerung der festen Bindungen an den Patentanspruch. Die Ideen Hartigs waren damit abgetan, denn man glaubte, von der Unmöglichkeit seiner Forderung weg zu einer höheren wissenschaftlichen Erkenntnis gelangt zu sein, „einen Schritt getan zu haben vom enger begrenzten und fest umrandeten Patentrecht zu dem diffuseren, unkonsolidierten Erfinderrecht.[4])" So wertvoll dies war, um die Rechtsprechung aus den starren Formen der alten Anschauung zu lösen, so wenig segensreich wirkte sich das später aus in der begrifflichen Uebertreibung. Während das Reichsgericht in der Entscheidung vom 23. 5. 1914 (Bl 1914,298) noch der Ansicht war, daß es „Sache des Patentamtes ist, den Gegenstand der patentierten Erfindung zu bestimmen und den Schutzumfang, soweit tunlich, in der Patentschrift abzugrenzen," stellt es in der Entscheidung vom 25. 1. 1925 (Flaschenkorkmaschine) als Aufgabe des Patentamtes fest, daß das Patentamt n u r den Gegenstand der Erfindung bestimmt, während das Gericht sich mit dem Schutzumfang befaßt.'" Nun ist zwar richtig, daß die Erfindung, wie die literarische und künstlerische Schöpfung eine Sache der Intuition ist und daß man erst nach jahrelangen Studien, nach Kollision mit nachahmenden Bestrebungen anderer Klarheit erlangt, welches die Grenzen des Rechtsgegenstandes sind.[5]) Aber deswegen ist es noch nicht verträglich, eine Gegenüberstellung derart vorzunehmen, als ob in gewisser Weise eine Ausschließlichkeit der Zuständigkeiten bei den Behörden bestände. Schutzumfang eines Patents ist nicht ein Begriff, der fest umreißbar wäre und der neben dem anderen ein Eigendasein führen könnte. Es ist vielmehr der Ausdruck für einen steten Vergleich, für die ewige Suche nach dem wahren Erfindungsinhalt der schöpferischen Leistung, die zuerst, vorläufig und unvollkom-

---

[1]) Isay a.a.O. S. 142.

[2]) Isay in GR 1911, 321 (22) = Wirth-Isay S. 136 ff (140); a. M. Fischer: in Abhandl. (Festgabe) S. 40 ff. (44): „Man darf nicht den Willen, der gesetzlichen Pflicht zu genügen, um den wirklichen Erfinderschutz zu gewähren, durcheinander werfen mit der Willenserklärung, wie sie im konkreten Fall abgegeben wird." s. auch noch S. 7 Anm. 1 d. Arb.

[3]) Pietzcker: Patentgesetz S. 27; Isay, Patentges. 1931 S. 190.

[4]) Elster S. 327.

[5]) Kohler in GR 1912, 161 (163).

men im Patentanspruch als „Gegenstand der Erfindung" niedergelegt wurde. Der Schutzumfang eines Patents zeigt sich daher wandelbar, denn im Verletzungsprozeß braucht der Richter häufig gar nicht auf den letzten und eigentlichsten Erfindungskern einzugehen.

Daher handelt es sich niemals darum, im Verletzungsstreit den Schutzumfang allgemein festzustellen, vielmehr wird immer nur in Beziehung zu dem augenblicklichen Streitobjekt und nur soweit es hierfür erforderlich ist, der Erfindungsgedanke herausgearbeitet, der im folgenden Rechtsstreit eine noch nähere, noch eingehendere Kennzeichnung erfahren kann. Denn meist werden die Verletzungsformen zunächst einfacherer Natur sein und erst, wenn Verurteilungen erfolgt sind, werden sich die Formen immer mehr vom Wortlaut des Patents entfernen, so daß auch der Richter gezwungen ist, tiefer und tiefer in das eigentliche Wesen der Erfindung einzudringen.[1]) Generell und umfassend für eine Reihe von Fällen ist nur die Prüfung im Erteilungsverfahren. Darin besteht der Unterschied, aber darum gehört die Feststellung des Gegenstandes der Erfindung mit zur Klarlegung des Schutzumfangs, nicht als etwas Wesensverschiedenes, sondern als ein Teil desselben. Wo eben die Unzulänglichkeit der menschlichen Natur noch nicht alles übersehen kann, erschöpft sich die Darlegung des Schutzumfangs im Gegenstand der Erfindung. Aber dieser ist darum nicht minder Schutzumfang, denn was anderes als dessen Feststellung ist es, wenn bei der Prüfung der Patentfähigkeit die Erfindungsqualität verneint wird, weil frühere Patente diese Idee schon bringen. Das Patent wird nicht erteilt, weil man eben der Ueberzeugung ist, daß das neuangemeldete noch unter den Schutzumfang des früheren fällt und sich nicht über ihn hinaus erhebt.

Ebenso kann im Nichtigkeitsverfahren und muß auch, wenn das Ergebnis für die Parteien nicht ein mageres bleiben soll, auf den Schutzumfang eingegangen werden.[2]) Denn der Patentanspruch soll ja nicht ein Gebilde sein, das im luftleeren Raum steht, sondern er soll immerhin die Voraussetzung schaffen für die Bestimmung der Erfindung im Verhältnis zu anderen in der Wirklichkeit des Wettbewerbs. So ist denn auch erwähnt worden, daß er gleichsam der Steckbrief für die Auffindung eines gerechten Schutzes sei, daß man sich klar zu machen habe, daß er wie jede andere Urkunde auch verfaßt sein müsse schon im Hinblick auf seine spätere Verwendung im Verletzungsprozeß. Und selbst im Nichtigkeitsverfahren, besonders bei der Frage der Identität (§ 10 Nr. 2), ergeben sich ähnliche Lagen wie im Verletzungsprozeß, denn das jüngere Patent steht dem älteren gegenüber wie die Verletzungsform gegenüber dem Klagepatent im Verletzungsstreit. Nach richtiger Meinung ist auch hier eine Prüfung des Ueberschusses auf Er-

---

[1]) vgl. Reimer GR 1930,461 (467), der auf die bekannten Raschig-Patente verweist (Anm. 32 a.a.O.).
vgl. auch das interessante Schicksal des Schwarz'schen Grubenstempels. Darüber Ohnesorge: MuW 1927/28,155.

[2]) vgl. zwei Beispiele bei Pietzcker GR 1928, 2 (5).

findungshöhe von Nöten. Durch die Erfassung dessen, was von der Seite des Vorpatents aus gesehen, noch unterhalb der Erfindungsgrenze liegt, wird dasjenige abgegrenzt und festgestellt, worauf der Patentinhaber nach dem wissenschaftlichen Stand der Technik ein Anrecht hat.[1]) Die neuere Rechtsprechung verhält sich wie bei der Auslegung von Patenten und zieht bei der Feststellung der Identität den Schutzumfang mit heran.[2])

So ist denn die Scheidung von „Gegenstand der Erfindung" und „Schutzumfang" durch ihre Anschaulichkeit wertvoll für das Verständnis der Wirksamkeit eines Patents. Aber beides sind nicht gegensätzliche Begriffe, für ihre Ermittlung können daher auch nicht verschiedene Auslegungsgrundsätze gelten. Beide sind vielmehr „Kinder derselben Eltern."[3]) Auch die Formulierung des Erfindungsgedankens im Patentanspruch als Gegenstand der Erfindung gehört mit zum Schutzumfang,[4]) und die Feststellung desselben ist nur die immerwährende nie vollkommene Festsetzung auf den Stand der Technik innerhalb gewisser Grenzen durch § 28 Abs. 3. Patentamt und ordentliche Gerichtsbarkeit haben keine gegensätzlichen Aufgaben, sondern „beide das gleiche Ziel, unter Wahrung der Belange der Allgemeinheit ein Schutz für den Erfinder zu sein", wobei das Patentamt mit der Erteilung des Schutzes gleichzeitig die Grundlage für seine Auslegung schafft, wie dies der gesetzliche Sinn des Anspruchs ist, die dann später auf Grund eines besseren Rüstzeugs, auf Grund umfassenderen Vergleichsmaterials vervollkomnet wird.[5])

II. Die Grundsätze von 1910 bis 1927/31.

1. Der Stand der Technik als oberstes Auslegungsmittel.

Damals aber diente die Antithese dazu, eine freiere Auslegung zu rechtfertigen. Den Wandel brachte das Urteil vom 9. Februar 1910:

> „Der Patentanspruch hat in erster Linie den Zweck den Gegenstand der Erfindung für den Techniker möglichst genau zu bezeichnen, nicht aber den sich daraus ergebenden Patentschutz nach allen Seiten genau abzugrenzen. In dieser Beziehung muß vielmehr manches der späteren Auslegung vorbehalten bleiben. Besonders ist es regelmäßig untunlich, bei Erfindungen, die durch eine größere Zahl von Merkmalen zu

---

[1]) Schuster in GR 1934,211 (220).
[2]) PA v. 16. 10. 1933 = Bl. 1933,263.
[3]) Ausdruck von Krausse; s. auch Kommentar § 3 Anm. 6 V a S. 54.
[4]) vgl. Staedel in Mitt. 1910,69; Düringer LZ 1914,895.
[5]) Ohnesorge Mitt. 1933,189 (193); Mitt. 1925,25 Schuster GR 1934, 211 (16); ferner gegen die Trennung und die Praxis des RG, im Nichtigkeitsverfahren nur den Gegenstand zu bestimmen: Kohler GR 1912,161 (172), Wildhagen GR 1915,105 (117), Pietzcker. Komm. § 4 Anm. 45 S. 266. Damme-Lutter S. 457/59.

charakterisieren sind, schon im Stadium der Patenterteilung festzustellen, welche Merkmale für den Patentschutz unbedingt erforderlich sind und welche ausscheiden können, oder welche einzelnen oder welche Gruppen von Merkmalen für sich den Patentschutz geniessen. Für die Erteilung des Patents genügt es, daß die Erfindung in der Verbindung sämtlicher Merkmale neu und patentwürdig erscheint, und die weitere Unterscheidung über die Grenzen des Schutzes würde in der Regel nur zu einer nachteiligen Verzögerung der Patenterteilung führen. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts befolgt schon lange den Grundsatz, daß der Anmelder im Zweifel den Schutz und nur den Schutz beanspruchen kann, der ihm nach dem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gebührt, ohne daß es wesentlich darauf ankommt, ob ihm selbst oder der patenterteilenden Behörde dieser Stand der Technik vollständig bekannt war."[1])

In Wirklichkeit war aber in einer Allgemeinheit, von der das Reichsgericht spricht, nur der Satz anerkannt, daß der Anmelder im Zweifel soviel hat anmelden wollen, als ihm gebühre[2]), ein Satz aber, der nur für die ausdehnende Auslegung seine Berechtigung hat.

In der Entscheidung vom 9. Februar 1910 ist aber erstmalig in aller Schärfe ausgesprochen, daß der Anmelder auch nur soviel beanspruchen könne, als im patentfähigen Raum frei sei, und demgemäß der Wille des Patentamtes auch darauf gerichtet sei, ihm auch nicht mehr zu geben als ihm gebühre. Damit war der Stand der Technik zu dem bedeutungsvollsten Auslegungsmittel geworden, was später einmal damit begründet wird, daß „es unmöglich sei, den genauen Stand der Technik in bezug auf Vorveröffentlichungen und Vorbenutzungen zu kennen, und daher auch das Patentamt zu dieser Kenntnis nicht verpflichtet sein könne."[3]) Die Urteile, die herangezogen wurden,[4]) um schon auf die ständige Rechtsprechung hinzuweisen, sind nicht stichhaltig, da es sich um vereinzelte Entscheidungen handelt; zudem zeigen sie nicht, daß es schon früher tatsächlich zulässig war unter den wörtlichen Sinn des Patentanspruchs hinunterzugehen.[5]) Ebenso

---

[1]) RG 80,54 (57). Erst nachträglich in die amtliche Sammlung aufgenommen.

[2]) RG vom 13. 12. 08 = MuW 8,243 (Seilklemme für Hängebahnen).

[3]) RG vom 8. 10. 1913 = Bl. 1913,381 (382) (Vorrichtung zur Verhütung der Bewegung der Antriebsteile bei ungenauer Nullage der Zählscheibe von Rechenmaschinen).

[4]) Hagens GR 1908,343; Urteil v. 28. 3. 06 (Kugelmühle); vgl. S. 17 Anm. 3 d. Arb.

[5]) RG v. 20. 4. 01 bei Hagens a.a.O.: „Es kommt nicht darauf an, ob dem Kais. PA bei Erteilung des Patents das französische Patent bekannt war und von ihm berücksichtigt worden ist oder nicht; ist es berücksichtigt, so ist ohne weiteres klar, daß nur die besondere Gestaltung des Patentanspruchs geschützt werden sollte. Ist es nicht berücksichtigt, so ist doch nicht minder klar, was geschützt ist."

bekräftigen die Urteile der Instanzgerichte, wie wenig selbst nach der Entscheidung vom 9. Februar 1910 die Erschütterung der alten und herkömmlichen Auslegungsmethode zu den Untergerichten durchgedrungen war.[1]) Darin lag aber gerade der Kernpunkt. Ausdrücklich wurde betont, daß aus Gründen der Rechtssicherheit der § 2 nicht nur für das Nichtigkeitsverfahren, sondern auch für die Einreden im Verletzungsstreit zu gelten habe,[2]) und Vorveröffentlichungen unabhängig von Kenntnis oder Unkenntnis des Patentamtes eine beschränkende Wirkung ausüben würden.[3])

Damit war die Grundlage der alten Auslegungsweise verlassen, aber auch die Trennung von ausdehnender und beschränkender Auslegung hinfällig geworden. Denn wenn der Wert, auf den sie sich bezogen, als feststehender nicht mehr anerkannt wurde, konnte damit streng genommen auch die Trennung der Begriffe nicht mehr aufrecht erhalten werden. Es war ganz gleich, ob man bei dem konkreten Patentanspruch den Schutz auf solche Aequivalente versagte, die dem Sinn nach zum Inhalt des Patents gehören sollten, oder ob man unter den Wortlaut eines allgemein gehaltenen Anspruchs ging, weil beides zulässig war. Dies wurde zwar nicht gleich erkannt. Nach der Entscheidung vom 9. Februar 1910 schien es zunächst so, als ob lediglich die Einschränkung gegenüber dem Sinn des Patents in Betracht kam. Aber bald zeigte sich, vor allem mit der Entscheidung vom 27. Februar 1911[4]), daß auch Nachahmungen, die von dem Wortlaut des Patents Gebrauch machten, nicht vom Patentschutz ergriffen wurden, wenn sie sich dem Vorbekannten anschlossen.[5]) Beschränkende Auslegung ist jetzt schlechthin die Ausschliessung von Aequivalenten vom Schutzumfang mit Rücksicht auf den Stand der Technik.[6]) Die Beurteilung und die Erkenntnis dessen, was tatsächlich geschützt war, wurde damit aber erheblich erschwert, und bedenklich

---

[1]) vgl. z.B. JW 1911,409 (E. v. 27. 2. 1911.)

[2]) RG v. 1. 4. 1914 = RG 84,362.

[3]) RG v. 2. 3. 1912 = RG 79,187.

[4]) Wirth-Isay S. 161 ff. (Maschine zum Aufrichten bezw. Umbiegen der Lippe bei Brandsohlen . . . : s. darüber auszugsweise JW 1911,409).

[5]) Ebenso auch Pietzcker, Komm. § 4 Anm. 50 S. 270: „Ist dagegen eine teilweise Beschränkung möglich, so findet bei teilweiser oder völliger Vorwegnahme des Erfindungsgegenstandes eine beschränkende Auslegung des Schutzes statt, die hinter dem Patentanspruch zurückbleibt. Das ist in RG 86,204 ganz ausdrücklich anerkannt." a.A. Reimer in GR 1930,461 (469), der aber nur insofern recht hat, als die von Pietzcker angeführte Entscheidung kein Beleg für seinen Satz ist. Reimer hat aber Unrecht, wenn er meint, daß die Rechtsprechung zu einer wahrhaft beschränkenden Auslegung erst später gekommen sei: RG v. 24. 11. 27 = GR 1928,478 (480). RG v. 20. 2. 29 = MuW 29,216. s. auch die weitere Entwicklung: S. 44 Anm. 3 d. Arb.

[6]) So auch Krausse in MuW 27/28, 197/198 (r. Sp.)

waren die Gefahren, denen man sich auf diese Weise aussetzte. Denn wenn es möglich war, noch hernach bestimmte Einrichtungen vom Patentschutz auszunehmen, trotzdem der Patentanspruch das Gegenteil zu besagen schien, so schien man ja dorthin gelangt zu sein, wo man vor Einführung des Patentanspruchs war. Es konnte sogar weiter scheinen, daß das gesamte Erteilungsverfahren, um dessen Berechtigung damals ein so heftiger Kampf geführt wurde, zusammengebrochen sei, da ähnlich wie im reinen Anmeldeverfahren das Patent erst nachträglich seinen Wert erweisen mußte.

Eine schrankenlose Heranziehung des Standes der Technik durfte daher nicht stattfinden, weil die Teilung der Kompetenzen und die Einrichtung der Präklusivfrist bestand. Denn in jenem Falle stand man vor der Gefahr, daß sich die Entscheidung des Richters löste von der Entscheidung des Patentamtes, daß also entschieden wird, ohne Rücksicht darauf, daß das Patentamt schon entschieden hat, und ohne daß man durch logische Operationen aus dem Patentanspruch den Inhalt des Geschützten entnehmen könnte.[1]) Und wenn ferner nach fünf Jahren das Patent unangreifbar durch ein Nichtigkeitsverfahren dastehen sollte, mußte auch umgekehrt seine Macht spürbar werden.

Neue Werte mußten an die Stelle gesetzt, neue Schranken aufgestellt werden, die eine so weitgehende Lösung von der bereits getroffenen Entscheidung des Patentamtes verhinderten.

a) Die Bedeutung der Worte „im Zweifel" für die Heranziehung des Standes der Technik.

Man suchte zwar anfangs die neu eingeschlagene Richtung damit zu rechtfertigen, daß der Wille der patenterteilenden Behörde, den man ja bisher als maßgeblich in der im Patentanspruch zum Ausdruck kommenden Willenserklärung angesehen hatte, darauf gerichtet sei, nur soviel dem Anmelder als Patentschutz zuzuerkennen, als nach dem Stand der Technik möglich sei.[2]) In Wahrheit war die Berufung auf den „Willen des Patentamtes" nur eine äußere Anlehnung an die herkömmlichen Gedankengänge. Die Unhaltbarkeit dieser Begründung wurde bald erkannt und später dann allgemein als Maske[3]) oder reine Fiktion bezeichnet. Das Reichsgericht hat frühzeitig diese Begründung fallen gelassen.

Weiterhin hielt man daran fest, daß eine Heranziehung des Standes der Technik nur im Zweifel möglich sei.[4]) „Im Zweifel" war aber jetzt anders verständlich als früher, sodaß die Auslegung in dieser Weise nichts Besonderes, kein seltener Fall mehr war, sondern mehr und mehr die Regel wurde. Man konnte ja nicht

---

[1]) Müller: Patentanspruch S. 65.
[2]) vgl. nur RG in Bl. 1913,381 (382).
[3]) Wildhagen in Abhandl. (Festgabe) S. 23 ff. (25).
[4]) s. RG 80,54

mehr den „Zweifel" auf die mehr oder weniger klare Fassung des Patentanspruchs beziehen, da dieser seine überragende Bedeutung verloren hätte. Betrachtet wurde jetzt der Gesamtinhalt der Patentschrift.[1]) Ein klares Bild aus ihr allein zu gewinnen, war aber kaum möglich, denn je nachdem, auf welches Merkmal und auf welche neue Kennzeichnung das Gewicht beim Lesen derselben gelegt wurde, mußte sich der Sinn ändern. Und da es zumal nicht darauf ankam, was der Wortlaut jedem unbefangenen Leser sagte, sondern was die Patentschrift dem Fachmanne, der das Erfindungsgebiet völlig beherrscht, als neu und vorteilhaft kundgab, kam die Rechtsprechung dazu, auch dann, wenn die Fassung des Patentanspruchs und der Beschreibung augenscheinlich für eine Ansicht zu sprechen schienen, auf den Stand der Technik zurückzugreifen.

> „Um das, was die Patentschrift dem Fachmanne kundgibt, festzustellen, wird man aber **in der Regel** auf den Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung zurückgreifen müssen."[2])

> „Auch wenn Patentanspruch und Beschreibung eindeutig und klar sind, ist eine Festsetzung des Schutzumfangs an Hand des Standes der Technik erforderlich."[3])

Ausgeschlossen wurde der Zweifel über den Inhalt nur dann, wenn eine ausdrückliche Erklärung vorhanden war, sei es ein unzweideutiger Verzicht des Anmelders oder eine absichtliche Einschränkung des Patentamtes, sei es ein Verlangen nach umfassendem Schutz und die klar erkennbare Gewährung desselben.

> „Der Rechtsprechung des Reichsgerichts in und seit dem Urteile vom 9. Februar 1910 ist mehrfach eine zu weitgehende Bedeutung beigemessen worden. Es ist ausgesprochen, daß bei der Auslegung im Zweifel der Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung entscheide, einerlei ob er der patenterteilenden Behörde bekannt war oder nicht. Es ist aber nicht ausgesprochen, daß der Gang des Erteilungsverfahrens für die Patentauslegung ohne Bedeutung sei, vielmehr ist die Wirksamkeit nachweisbarer Einschränkungen und Verzichte ausdrücklich anerkannt worden."[4])

---

[1]) Bl. 1912,322 (323): „Wenn der Patentanspruch mit der Beschreibung Zweifel läßt." Nicht richtig: Müller, der Patentanspruch, S. 74: Ist der Patentanspruch vollkommen klar, so bedarf es keiner Auslegung; vgl. auch unten S. 31 Anm. 1 d. Arb.

[2]) RG v. 8. 3. 1916 = ZfIR 1916,122.

[3]) RG v. 12. 5. 1934 = MuW 34,297 (298).

[4]) RG v. 28. 7. 1911 = Bl. 1911,274; RG v. 11. 2. 31 = MuW 31,206: „Weder im Erteilungsverfahren ist eine patentrechtliche Beschränkung des Schutzumfangs erfolgt, noch hat der Anmelder einen beachtlichen Verzicht erklärt; deswegen Bestimmung des Schutzumfangs nach dem Stand der Technik."

„Nur wenn sich aus der Patentschrift klar ergibt, daß das Patentamt einen weiteren Schutz gewähren wollte als nach dem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung möglich war, muß der Stand der Technik unberücksichtigt bleiben."[1])

„Es ist nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht es ablehnt, den Schutzumfang des Klagepatents auf andere gleichwertige Mittel als Quarzkleinschlag auszudehnen, zumal auch weder aus der Patentschrift noch aus den Erteilungsakten eine weitergehende Absicht des Erfinders oder ein darüber hinausreichender Wille des Patentamtes ersichtlich ist."[2])

Dadurch aber, daß immer nur ausdrückliche Erklärungen Geltung haben sollten, war vorherrschend eine Tendenz zur Beschränkung. Es lag darin sogar eine völlige Umkehrung der bisherigen Methode. Einmal blieb das Patentamt maßgebend, wenn es in einem speziellen Punkte eine Abgrenzung und Einschränkung vornahm — nachweisbare Erklärungen seinerseits oder Verzichte des Anmelders —; zu diesem Fall, in dem das Reichsgericht den Schutzumfang nicht darüberzog, gesellt sich der andere, daß kein erkennbarer Wille auf umfassenden Schutz ersichtlich ist. Ausdrückliche Erklärungen auf Erteilung umfassenden Schutzes werden aber so gut wie nie vorkommen, denn das Patentamt wird sich nicht frühzeitig festlegen wollen. Es wird wohl auch kaum einen weiteren Schutz gewähren wollen, als nach dem Stand der Technik möglich war, um nichts Bekanntes unter Schutz zu stellen. Damit ist klar, daß es auf den Willen des Patentamtes für die Auslegung in dieser Richtung gar nicht ankommt, da selbst dann, wenn aus dem Patentanspruch mit absoluter Klarheit zu ersehen ist, was das Patentamt unter Schutz stellen wollte, die Patentschrift für den Verletzungsrichter zweifelhaft, also in der Regel zweifelhaft sein und damit die Heranziehung des Standes der Technik geboten sein wird.[3])

„Eine Beschränkung des Patents auch ohne eindeutige Einschränkungen und Verzichte im Anmeldeverfahren ist möglich, wenn ähnlich wirkende Mittel bereits beschrieben oder im Inland offenkundig vorbenutzt sind. Das Gegenteil anzunehmen, hieße dem Anmelder einen ungerechtfertigten Vorteil auf Grund einer formalistischen Auffassung über Aequivalente, ein gewerbliches Kampfmittel zum Schaden der Allgemeinheit, in die Hand geben."[4])

Die Tendenz der neuen Richtung tritt hierin mit Nachdruck zutage. „Um unbillige Forderungen zu vermeiden",[5]) wollte die

---

[1]) RG v. 2. 12. 1914 = Mitt. 1915,10 (11) (Rechenmaschine); s. auch RG v. 8. 10. 1913 = Bl. 1913,381 (382 oben) (Rechenmaschine).

[2]) MuW 27/28,568/69.

[3]) dazu auch Pietzcker, Komm. § 4 Anm. 44 u. 45.

[4]) RG 79,186.

[5]) RG v. 25. 1. 1925 = Bl. 1925,19.

Rechtsprechung eben Patente, die der materiellen Voraussetzungen entbehrten, in ihrer Wirkung auf ein Minimum einschränken. Daher kommt in erster Linie der Stand der Technik in Betracht. Hält man ihn neben die Patentschrift, so wird sich immer eine Unklarheit ergeben, wenn das Patentamt den wahren Stand der Technik nicht gekannt hat. „Das bedeutet aber, daß man künstliche Zweifel in die Patentschrift trägt, um gegenüber dem klaren Willen des Patentamtes den wirklichen Stand der Technik zur Geltung zu bringen."[1]) So war es erklärlich, daß diesem Vorbehalt „im Zweifel" von verschiedener Seite keine Bedeutung beigemessen wurde, weil, wie man sich ausdrückte, „Zweifel sich leicht annehmen ließen,"[2]) oder ironisch, „Juristen bei einem Sachverhalt eben stets Zweifel hätten."

Eine solche ausdrückliche Erklärung war auch keinesfalls ein allgemein gehaltener Patentanspruch. Ganz abgesehen davon, daß dem Patentanspruch nicht mehr die Bedeutung zukommt wie ehedem, findet man im Laufe der Zeit auch immer weniger in der Patentschrift einen allgemein gehaltenen Patentanspruch. Unter dem Einfluß der Aequivalenzlehre und der Lehre, daß es nicht Sache des Patentamtes sei, den Schutzumfang eindeutig klar zu legen, bildet sich mehr und mehr der konkrete Anspruch heraus, ein Anspruch also, der nur die bestimmte Gestaltung einer Erfindung niederlegt. Dieser Uebergang hatte im Gegensatz zu der Hartig'schen Begriffskonstruktion den Vorteil, daß das vollkommen niedergelegt wird, was möglich ist, eine Einrichtung, an der die Erfindung sich offenbart und sichtbar auswirkt. Zwar wird auch hier eine abstrakte Erfinderidee angenommen, aber sie wird nicht ausgesprochen, sondern stillschweigend durch das Konkrete mitgesetzt. Es ist jedoch nicht nötig, den Patentanspruch vorhersehend zu fassen; man kann vielmehr nachher, wenn auch spätere Aequivalente herantreten, und die Funktionsweise der Erfindung klarer und klarer erkannt wird, deduktiv den Erfindungsgedanken ableiten.[3]) Eine Gefahr für den Schutz des Erfinders besteht hierbei nicht, denn auf Grund der Aequivalenzlehre kann jederzeit der Schutz auch auf andere Ausführungsformen ausgedehnt werden, sobald sich nur die im Anspruch enthaltene Erfindung als Verkörperung einer umfassenden Idee erweist; gegen eine einschränkende Auslegung durch den Ausschluß von Vorbekanntem gewährte aber der Anspruch sowieso keinen Schutz, da der objektive Stand der Technik entscheidet, wenn sich nicht ausdrückliche Erklärungen finden lassen.

Die alten festen Formen, in die man den Patentanspruch goß, lockerten sich; seit dem Beschluß vom 28. 1. 1913 wird die Form der Definition nicht mehr verlangt; die Forderung, daß alles in einem einzigen Satz enthalten sein müßte, wird ebenfalls aufge-

---

[1]) Mitt. 1915,10 (11).
[2]) Wildhagen in Abhandl. (Festgabe) S. 23 (25).
[3]) Kohler, GR 1912,161 (166).

geben.[1]) Nach § 5 der „Erläuterungen" vom 21. Januar 1919[2]) soll zwar das Vorbekannte als Oberbegriff vorangestellt werden, sodaß erst der Kennzeichnungsteil des Anspruchs die Erfindung angibt. Aber diese Vorschriften sind nicht zwingender Natur, die zur Vermeidung der Zurückweisung befolgt werden müßten, sondern nur Ratschläge, sodaß einerseits der Anmelder in der Wahl des Oberbegriffes freier gestellt[3]), als auch die Auslegung nicht durch die Stellung des Wortlauts gebunden ist.[4])

Wenn somit der Verletzungsrichter fast ausnahmslos „im Zweifel" war über den Schutzumfang des Patents, so sind dennoch die Erteilungsakten nicht bedeutungslos geworden. Es zeigt sich gerade, daß das Patentamt seinen Einfluß in einer Hinsicht auf die Festlegung behalten hat, darin, daß es die Lehre von der Trennung zwischen Schutzumfang und Gegenstand der Erfindung nicht insoweit angenommen hat, als manche dem Patentamt vollends die Befugnis absprachen, die Tragweite der Erfindung zu prüfen.[5]) Wenn auch die Praxis gezeigt hat, daß der § 20 nicht ganz zu erfüllen war, so durfte darum diese Bestimmung doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Der unheilvolle Zustand war beseitigt, aus nebensächlichen Erklärungen und Andeutungen im Erteilungsverfahren auf Einschränkungen oder Ausdehnungen des Schutzes zu schließen. Solche Aeußerungen, die nur im Hinblick auf einen bestimmten Zweck, auf die Erklärung eines Punktes oder zur Klarlegung gegenüber einer Vorhaltung des Prüfers abgegeben waren, — beispielsweise eine Abänderung des Patentanspruchs auf Grund einer Beanstandung seiner Fassung[6]) —, werden mit Recht nicht mehr verwertet, sondern nur ausdrückliche Erklärungen als beachtlich angesehen.

Bei dieser Haltung ist die Rechtsprechung bis heute verblieben. Die von Isay[7]) dem Reichsgericht vorgeworfene Richtungsänderung im Jahre 1925 kann nicht als vorliegend anerkannt werden. Krausse[8]) hat überzeugend dargetan, daß die Erteilungsakten nicht wieder eine gesteigerte Bedeutung erlangt hätten, und daß es sich bei der früheren Entscheidung vom 8. 7. 1925[9]) nur um einen Einzelfall handele, den man nicht verallgemeinern dürfte und der deshalb nicht im Gegensatz zu den umfassend formu-

---

[1]) Bl. 1913,35.
[2]) Bekanntmachung zur Erläuterung der Bestimmungen über die Anmeldung von Erfindungen = Bl. 1919 S. 104.
[3]) PA v. 3. 6. 22 = ZfIR 1922 Bd. 16,99; PA v. 1. 5. 30 = Mitt. 1930,319.
[4]) RG v. 24. 6. 25 = MuW 25,39; RG v. 18. 4. 28 = MuW 27/28,571.
[5]) vgl. RG v. 23. 5. 1914 = Bl. 1914,298.
[6]) RG v. 27. 4. 1904 = Bl. 1904,330; vgl. RG v. 7. 6. 26 = MuW 26,87.
[7]) Isay GR 1925,291 und Komm. Vorrede zur 4 Aufl.
[8]) Krausse MuW 27/28, 1.
[9]) MuW 25,45.

lierten Grundsätzen im Urteil vom 21. 3. 1917[1]) stehe. Die Patenterteilung blieb maßgebend in der Weise, daß eine Abgrenzung im Allgemeinen immer mehr als unmöglich angesehen wurde und deswegen auch fortschreitend unterblieb. Abgrenzungen in einem speziellen Punkte wurden aber vorgenommen, sie waren bindend, ja selbst dann, wenn der Anmelder über den Schutzumfang im Irrtum war.[2]) Voraussetzung aber war, daß sie ausdrücklich geschehen, also im entscheidenden Teil eines Beschlusses oder einer sonstigen Verfügung zum Ausdruck gelangt waren.[3]) Daran änderte auch nichts das Viskose-Urteil[4]), das außerhalb der Entscheidungsformel stehende Erklärungen nur dann für beachtlich erklärte, wenn sie mit voller Bestimmtheit ausgesprochen waren.

b) Die veränderte Bedeutung des Patentanspruchs.

Welches waren aber nun die wirklichen Beschränkungen, die man der Heranziehung des Standes der Technik setzte und die Grenze, bis zu der die Auslegung schreiten durfte? Ließ sich der Patentanspruch nicht doch als Maßstab für die Grenze der Auslegung verwenden? Er war zwar seiner Starrheit entkleidet, keinesfalls aber jeglicher Bedeutung enthoben und zu einer leeren Beschreibung der Erfindung herabgewürdigt.[5]) Sein richtiges Verhältnis zu bestimmen, mußte aber auf Schwierigkeiten stoßen. Mit dem öfter verwendeten Satz des Reichsgerichts[6]), daß der Patentanspruch seiner gesetzlichen Bedeutung, dasjenige anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, nicht entkleidet werden dürfe, (Urteil vom 9. 12. 05), wenn auch dadurch eine einschränkende Auslegung gegenüber dem Wortlaut wie eine ausdehnende nicht ausgeschlossen sei, war wenig anzufangen, denn ein abstrakter, für eine Reihe von Fällen brauchbarer Satz war damit noch nicht gefunden. Eben weil auch eine einschränkende Auslegung gegenüber dem Wortlaut und dem Sinn des Anspruchs geübt wurde, bringt es auch keine Klarheit zu sagen, der Patentanspruch biete zwar keine Grenze für den Schutzumfang nach oben, (gemeint ist die ausdehnende Auslegung), wohl aber eine Grenze für den Schutzumfang nach unten, weil der Patentanspruch, der das Patent gäbe, ein konstitutiver Akt sei.[7])

Der Patentanspruch ist nicht mehr ein für sich allein stehender Teil und ein unantastbarer Wert. Er baut sich auf der Patentschrift auf, sodaß richtigerweise nur Patentanspruch und -schrift in ihrer Wechselwirkung betrachtet werden können. Bei der Aus-

---

[1]) Bl. 1925, 219.
[2]) RG v. 22. 11. 30 = Mitt. 1931,21 (Patent 286 122: Raschig-Ringe).
[3]) s. auch Krausse in MuW 27/28,6.
[4]) RG v. 8. 7. 25 = MuW 25,45.
[5]) vgl. Wertheimer in DJZ 1911,576.
[6]) MuW 8,243 (Seilklemme für Hängebahnen); vgl. noch Bl. 99,195.
[7]) Urteil des LG Leipzig: Bl. 1913,42.

legung von Patenten ist auch auf solche Merkmale Rücksicht zu nehmen, die sich nur aus der Beschreibung und Zeichnung, nicht aus dem Anspruch selbst ergeben.[1]) Die Zeichnungen, „die Sprache des Technikers", müssen also mitverwertet werden, und solch eine Ergänzung des Anspruchs aus der Beschreibung ist nicht nur bei Unklarheiten, sondern auch bei Lücken und Ungenauigkeiten möglich,[2]) jedoch ist andererseits die Patentbeschreibung für den Gegenstand der Erfindung dann nicht mehr maßgeblich, wenn sie im Patentanspruch gar keine Grundlage hat,[3]) d. h. wenn die angebliche Offenbarung nur nebenher erwähnt ist.

Diese Begriffe waren naturgemäß äußerst dehnbar und eine Gewähr damit noch nicht geschaffen, daß der Verletzungsrichter nicht doch Patentbeschreibung und -zeichnung so verwertete, daß es praktisch dann zu einer Vernichtung des Patents führte. Was war denn ein aliud gegenüber der Gesamtoffenbarung der Patentschrift, welches nicht an die Stelle gesetzt werden durfte, und was lediglich ein aliud aus der ihr entnommenen Darstellung des Wesens der Erfindung, nur ein nachträgliches, zulässiges Explizieren dessen, was schon implicite in der Offenbarung enthalten war?[4]) Es läßt sich schon sagen, daß es nach der Entscheidung vom 9. Februar 1910 so aussah, als ob eine Verwischung der Kompetenzen eingetreten wäre, weil die Grundsätze des Erteilungsverfahrens einfach übertragen worden seien auf den Verletzungsstreit.[5]) Denn vielfach wurde nicht zur Richtschnur der Auslegung genommen, aus dem unzureichenden Ausdruck das richtige Verständnis für den Erklärungsinhalt der Patentschrift zu gewinnen, sondern die von den Gerichten geübte Auslegung bestand zunächst oft darin, zu vergleichen, worin die Bereicherung gegenüber dem Stand der Technik zu finden sei.[6]) Dabei handelte es sich nicht mehr, um einen Ausdruck Bolzes zu gebrauchen, um geänderte Einsichten, sondern um geänderte Ansichten. Letzten Endes war aber gerade zur Vermeidung dieses Uebelstandes die Präklusivfrist eingeführt worden, da in einem nach Jahren angestrengten Nichtigkeitsstreit die Gefahr bestand, daß die geschützte Erfindung nicht mehr aus der Blickrichtung der damaligen Zeit gewürdigt wurde.

---

[1]) RG v. 16. 3. 1912 = Bl. 1912,225; s. auch E. Müller: Der Patentanspruch S. 75.

[2]) RG v. 13. 5. 1925 = Bl. 1925,200 ff.

[3]) RG v. 3. 12. 1930 = Mitt. 1931,25.

[4]) Wirth in Mitt. 1925, 93 (95).

[5]) Isay in Mitt. 1925,54 ff.; Katz in Mitt. 1925,10; Wildhagen in Abhandl. (Festgabe) S. 23 (31).

[6]) anders noch Bl. 1911,274 (RG v. 28. 6. 1911).

2. Die vollständige Vorwegnahme als Grenze der Auslegung.

a) Aufrechterhaltung des Patents in der Gewährleistung irgend eines Inhalts.

Die Rechtsprechung fand aber bald einen Weg, auf den dann der Vorwurf nicht mehr zutraf, daß die Vereinigung von Nichtigkeitsverfahren und Verletzungsstreit im Prinzip schon erreicht sei.[1]) Wie auf der einen Seite der Stand der Technik nicht herangezogen wurde, wenn ausdrückliche Erklärungen auf Erteilung umfassenden Schutzes, Verzichte oder Beschränkungen aus der Patentschrift zu entnehmen waren, so blieb andererseits, wenn solche Erklärungen fehlten, und die „zweifelhafte" Patentschrift an sich der Heranziehung des Standes der Technik bedurfte, der Stand der Technik insoweit unberücksichtigt, als der Erfindungsgegenstand durch Vorbekanntes vollständig vorweggenommen war, d.h. wenn all das, was im Patent als neue Lehre beschrieben war, bereits bekannt war und zum freien Wissensgut der Allgemeinheit gehörte. In diesem Falle fielen also vorbekannte Aequivalente, auf die die Rechtsprechung im allgemeinen den Patentschutz nicht mehr erstreckte,[2]) wieder in den Schutzbereich des Patents und unterlagen damit dem Ausschließungsrecht des Patentinhabers. Der Zusammenhang dieser Frage des Schutzes der vorbekannten Aequivalente mit der Präklusivfrist ist einleuchtend. Je größer der Kreis der vorbekannten Aequivalente, die unter den Schutzumfang des Patents fielen, umso größer war die Kraft der Präklusivfrist.

In der vollständigen Vorwegnahme zeigte sich also die Grenze, bis zu der die Auslegung und Einschränkung gehen durfte. Hier stieß die Auslegung auf die bindende Feststellung des Patentamtes, die zu überschreiten die Kompetenzverteilung verbot.

Der Begriff bildete sich erst allmählich heraus. Anfangs hielt man lediglich daran fest, daß dem Patent „irgendein Inhalt gewahrt bleiben müsse und es im Verletzungsstreit nicht aller Wirksamkeit beraubt werden dürfe."[3]) Alle Wirksamkeit glaubte man ihm nicht zu nehmen, wenn man es auf das im konkreten Patentanspruch genannte Ausführungsbeispiel beschränkte, ohne danach zu fragen, ob es im Sinne des Gesetzes lag, und namentlich, ob es im Einklang mit der Einrichtung der Präklusivfrist stand, wenn man ein Patent nahezu sämtlicher und praktisch überhaupt aller Aequivalente beraubte und es damit herabdrückte zu einer Monopolbefugnis für ein einziges gewerbliches Erzeugnis.

So war es in der berühmten Entscheidung über das Staubabsorbierungsmittel,[4]) das erzeugt wurde, indem man stetig gerührtem Vulkanöl allmählich Zement zusetzte. Die Patentverletzung durch den Beklagten, der statt Zement Sand und Holzmehl nahm, wurde verneint, weil dieses Aequivalent bereits vorbekannt war und deshalb ein Hinausgreifen über den formulierten Patentanspruch nicht

---

[1]) Habermann GR 1911,253 (259).
[2]) s. S. 22 f. d. Arb.
[3]) RG 79,186; (Staubabsorbierungsmittel): RG v. 2. 3. 1912.
[4]) RG 79,186.

möglich sei. Entweder wurden die Patente in den im Anspruch genannten Ausführungsbeispielen aufrechterhalten oder irgendein Vorteil, eine „vermeintliche Verbesserung"[1]) als die geschützte Neuheit erklärt. Eine Prüfung, wie das so verstümmelte Patent noch als „Erfindung" zu werten sei, fand nicht statt.

„Die patentierte Einrichtung bringt insofern einen Fortschritt mit sich, als man ohne Gefahr hantieren kann. Auf die Frage, ob dieser Vorteil ausreichend groß ist, um die Erteilung des Patents gerechtfertigt erscheinen zu lassen, kommt es im Verletzungsstreit nicht an."[2])

„Bei diesem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung des klägerischen Patents muß es als ausgeschlossen gelten, daß dem Anmelder der allgemeine Gedanke ... geschützt worden ist... Dann aber ist im vorliegenden Falle der Anspruch auf das in der Zeichnung dargestellte, mit c und d bezeichnete Gesperre beschränkt worden, das gegenüber dem vorbekannten H'schen Gesperre den schon erwähnten Vorzug voraus hat, daß es die Verwendung eines Hebels als eines besonderen Zwischengliedes vermeidet."[3])

So konnte es eintreten, daß Aequivalente vom Schutzumfang ausgeschlossen wurden, ohne deren Einbeziehung das Patent zu einem Nichts zusammenschrumpfte. Damit kam die Auslegung praktisch einer Vernichtung gleich, so daß mancher Patentinhaber die Konsequenzen zog und das Patent fallen ließ.[4])

Gegen diese Methode wurde von verschiedener Seite Front gemacht. Isay, der die neue Entwicklung angebahnt hatte, vertrat den Standpunkt, daß die Lehre der Trennung von Schutzumfang und Gegenstand der Erfindung nicht für die beschränkende Auslegung geschaffen sei.[5]) Sei also ein Anspruch allgemein gefaßt und stelle sich nachher heraus, daß infolge Irrtums des Patentamtes der Gegenstand der Neuheit entbehre, so dürfe der Anspruch nicht auf die genannte Ausführungsform beschränkt werden, insofern als auch Aequivalente unter den Schutz zu nehmen seien. Denn was sonst übrig bliebe, sei keine Erfindung mehr und wertlos, das

---

[1]) RG 79. 186.

[2]) RG vom 8. 1. 1913 = MuW 12, 404 (Mähmaschine)

[3]) RG vom 8. 10. 1913 = Bl. 1913, 381 (Rechenmaschine); anders schon das Urteil vom 2. 12. 1914 = Mitt. 1915,10 über dieselbe Sache. Hier wird festgestellt, daß in den oben gekennzeichneten Merkmalen ein „erfinderischer Ueberschuß" liege.

[4]) Zwei Beispiele bei Isay GR 1933,97 (101), die sich zwar auf eine spätere Zeit beziehen, die aber in der Methode wieder zurückkam auf die oben geschilderten Grundsätze. Es handelt sich um das Patent 198 541 (Urteil darüber in MuW 27/28,131 — RG v. 21. 9. 27) und das Siemens-Patent 395 421 (Urteil darüber GR 1931,512 — RG v. 4. 3. 1931).

[5]) GR 1911, 321 (327) = Wirth-Isay S. 136 ff (164): Mitt. 1925,54 (59).

Patent praktisch so gut wie vernichtet.[1]) Es war jedoch nicht einzusehen, warum für die ausdehnende Auslegung der Stand der Technik mit herangezogen werden sollte, also wenn es dem Erfinder nützte, dagegen nicht, wenn er sich gegen ihn kehrte. Man gelangt so nicht zu einem starken Schutz des Erfinders, sondern nur zu einem starken, unverdienten Schutz des Nichterfinders, und so steht diese Einstellung auch im Gegensatz zu einer anderen Forderung Isays, daß Patente stets nach der Bedeutung der Erfindung ausgelegt werden müßten. Aus der Kompetenzverteilung folgt ebenfalls nicht, daß alle Aequivalente, gleichviel ob vorbekannt oder nicht, in den Schutzumfang einzubeziehen sind. Denn hieraus geht nur hervor, daß überhaupt eine Bindung besteht, die nicht durch Auslegung übergangen werden kann. Isay ging davon aus, daß immer eine Erfindung als geschützt anzusehen sei, die, wenn sie eben fälschlich als Erfindung angesehen wurde, jetzt als gedachte Erfindung einen ebenso großen Schutzbereich haben müßte. Aber er konstruierte diese Erfindung aus dem Wortlaut des Patentanspruchs und bemaß die Zahl der Aequivalente, die ja für die Weite der Erfindung von Bedeutung ist, aus dem sich daraus allein ergebenden Sinn. Das Ergebnis ist, daß viele fehlerhafte Patente einen größeren Spielraum haben als manche echte Erfindung. Nun gibt es kleine und große Erfindungen, solche, die sprunghaft die gesamte technische Anschauung erweitern und solche, die lediglich in der darauf folgenden Weiterentwicklung liegen und nur eine Neuerung oder Verbesserung betreffen. Sie umfassen an Aequivalenten auch nur diejenigen, die sich auf den in der Verbesserung steckenden Gedanken beziehen. Wieso sollte man nicht das Patent, das der materiellen Voraussetzungen entbehrte, ebenso behandeln wie eine derartige gedanklich kleine Erfindung? Es ist billiger und angemessener, wenn schon ein Erfindungsgedanke bei einer Nichterfindung (§ 28 Abs. 3) fingiert wird, diesen Gehalt mehr nach dem Stand unserer technischen Erkenntnis, also möglichst gering zu bemessen, als ihn ohne Rücksich darauf allein dem Anspruch, zumindest aber der Patentschrift, zu entnehmen. Geht man nur hiervon aus, so wird man manch einem fehlerhaften Patent einen Schutzbereich zumessen, der vielleicht alle oder einen großen Teil der vorbekannten Aequivalente einschließt und sich damit dem Schutzumfang einer Pioniererfindung gleichstellt.

So war es durchaus verständlich, wenn das Reichsgericht das Patent auf das kleinste Maß zu beschränken suchte, für das Patente erteilt wurden. So ähnlich auch Kohler:

> „Ein derartiges, aus dem Scheinpatent hervorgegangenes Patent muß natürlich ebenfalls nach dem Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung beurteilt werden, insofern alles, was als Erfindungsidee über die Fassung des Anspruchs hinaus konstruiert werden könnte, einfach abgestrichen wird, so daß nur die letzte Verwirklichungsform mit den unentbehr-

---

[1]) Isay GR 1911,344 a. E. (Diskussion zu dem Vortrag vom 9. 11. 1911 = GR 1911,321 ff); Mitt. 1912,21 (24).

lichsten Aequivalenten übrigbleibt. In dieser verstümmelten Form besteht aber das Patent zu Recht."[1])

Wenn man der Tatsache auch eingedenk war, daß die Präklusivfrist bestand und ein Mittel sein sollte, die dauernde Beunruhigung des Unternehmers nach Aufwendung von Ausdauer, Arbeit und Kapital zu verhindern, so konnte dennoch ein wirksamer Schutz auch ohne die Annahme der Isay'schen Forderung erreicht werden, und zwar in Anlehnung an die Methode, die den wirklichen Erfindungsinhalt — z. B. bei der ausdehnenden Auslegung — als Richtschnur für die Ermittlung des Schutzumfanges nahm. Der Unternehmer sollte nicht mehr Macht haben, als ein anderer, der eine wirkliche Erfindung geschützt hatte, die aber an der unteren Grenze des Patentfähigen lag. Dies war auch wirtschaftlich zu rechtfertigen, denn es war zu bedenken, daß es immer schwieriger wurde, die Abgrenzung der Erfindung im Erteilungsverfahren wegen der Fülle des Materials vorzunehmen, und daß der Unternehmer, dem der Schutz auf der einen Seite zuteil wurde, auf der anderen auch die dornenvolle Kehrseite empfand, wenn die Konkurrenz im Besitze eines solchen fehlerhaften und aufgeblasenen Patents war. Bestimmte sich die Aequivalenz aber nicht allein nach dem Patentanspruch, sondern war auch der objektive Stand der Technik von entscheidender Bedeutung, so war es auf der einen Seite möglich, dem fehlerhaften Patent genau wie einer wenig bedeutenden Erfindung eine lediglich geringe Zahl von Aequivalenten zuzumessen und also möglichst weit in sich zu beschränken, auf der anderen Seite waren aber überhaupt auch praktisch sich auswirkende Aequivalente vorhanden.

b) Der „erfinderische Ueberschuß."

Der Weg, der dem entsprach, war folgender: Das Reichsgericht ließ die vorbekannten Aequivalente dann nicht mehr aus dem Schutzumfang, wenn durch deren Ausschliessung der Gegenstand der Erfindung sich gegenüber dem Stand der Technik nicht mehr als „Erfindung" darstellte sich nicht mehr durch einen erfinderischen Ueberschuß über ihn erhob. Damit hatte der Begriff der vollständigen Vorwegnahme einen Inhalt bekommen.

> „Stellt sich daher die angebliche Verletzung wie hier prima facie nach Inhalt der Patentschrift... als Aequivalent des unmittelbar beschriebenen Patentgegenstandes dar, so kommt es darauf an, ob Sachverständige... die Unvereinbarkeit der Patenterteilung mit dem Vorbekannten sofort erkennen müssen, oder ob sie sich sagen müssen, daß auch gegenüber dem Vorbekannten noch ein denkbarerweise patentfähiger Gegenstand übrigbleibt. Es muß also das Vorbekannte in seiner technischen Bedeutung mit dem unmittelbar Patentierten verglichen und danach beurteilt werden, ob auch ersterem gegenüber die Erteilungsbehörde möglicherweise, d. h. mit denkbarer Begründung ein Patent hätte gewähren können... Kann diese Frage

---

[1]) Kohler GR 1912,172 (§ 8).

bejaht werden, so ist das Patent auf den unmittelbar beschriebenen Gegenstand unter Ausscheidung des Vorbekannten zu beschränken. Muß sie aber verneint werden, so bleibt nichts übrig, als dem der Patenterteilung zugrunde liegenden Irrtum als wirksam anzuerkennen und den Patentschutz auf das vorbekannte Aequivalent auszudehnen."[1])

„Die Vorveröffentlichung scheidet für den Verletzungsprozeß nur dann aus, wenn sie überhaupt keinen Erfindungsüberschuß mehr läßt, denn dann ist das Patent mit Unrecht erteilt worden, aber es wird bis zur Nichtigkeitserklärung geschützt."[2])

Es ergab sich die merkwürdige Folge, daß ein Patent um so mehr geschützt wurde, je vollkommener es sich dem Vorbekannten anschloß, je größer der Mangel der materiellen Voraussetzungen und desto größer das Moment, das eine Erteilung hätte verhindern sollen. So kam es auch, daß der Patentinhaber, der im Nichtigkeitsstreit jede kleinste Abweichung als bedeutungsvoll hinstellte, um die Aufrechterhaltung seines Patents zu erreichen, im Verletzungsstreit gerade umgekehrt zu erweisen suchte, daß sein Patent vollkommen vorweggenommen war. Denn indem er erklärte, daß sein Patent auch nicht die geringste Spur eigenen Verdienstes aufwiese, konnte er fordern, daß die Verletzungsform, die sich dem Vorbekannten anschloß, unter seinen Patentschutz fallend angesehen wurde. Dieses Ergebnis, das man unter dem Schlagwort: „schlechtestes Patent — umfassendster Schutzumfang" zusammenfaßte, wurde auf das heftigste angegriffen mit der Behauptung, daß damit der Sinn des Patentrechts in sein Gegenteil verkehrt werde.

Es erscheint auch zunächst seltsam, daß sich der Verletzungsrichter denselben Aufgaben unterzieht wie der Prüfer im Erteilungsverfahren, indem er die Erfindungshöhe nochmals und selbständig bemißt, also Aufgaben bewältigt, die ihm augenscheinlich entzogen sein sollten und Sache des Patentamtes sind.[3]) Grundsätzlich ist auch daran festzuhalten, daß die ordentlichen Gerichte nicht befugt sind, die Ansichten der patenterteilenden Behörde nachzuprüfen und zu berücksichtigen. So ist es unmöglich, einem Patent den Schutz zu versagen, weil der Anspruch eine Erfindung überhaupt nicht enthalte, sondern lediglich eine Aufgabe stelle.[4]) Dieser Einwand kann nur im Nichtigkeitsverfahren ge-

---

[1]) RG v. 3. 2. 1915 = RG 86,197 (Weichlötmasse) ebenso RG v. 1. 4. 1914 = RG 84,363 (Gegenstromapparat); RG v 2. 12. 1914 = Mitt. 1915,10.

[2]) RG vom 18. 5. 27 = MuW 27/28,137 (Annähllöcher für Druckknöpfe).

[3]) Auch Krausse: MuW 27/28,197 führt dies gegen die Rechtsprechung an.

[4]) RG v. 5. 4. 1911 = Bl. 1911,272 (Patent Nr. 119 260: Kurbelregistrierkasse mit Sperrung der Geldschubkästen).

stellt werden, im Verletzungsstreit mußte das Patent als bestehend hingenommen, ausgelegt und ihm ein Schutzumfang zuerkannt werden. Dennoch war die Nachprüfung der Erfindungshöhe anders zu verstehen. Es liegt darin das Gegenteil einer Diskreditierung des Patentamtes, wie oft hervorgehoben wurde, oder gar ein Zusammenbruch des Vorprüfungsverfahrens, vielmehr zeigt sich darin die starke Beachtung der vom Patentamt getroffenen Entscheidung.

Denn solange das Reichsgericht an dem Satz festhielt, daß sich ein erfinderischer Ueberschuß des übrigbleibenden Restes gegenüber dem Vorbekannten nachweisen lassen müsse, damit das Vorbekannte berücksichtigt und eine einschränkende Auslegung des Patents vorgenommen werden könnte, drückte es aus, daß es damit nicht unter die bindende Feststellung des Patentamtes ging. Diese bindende Feststellung als Grenze der Auslegung wurde gesehen in einer „Erfindung", in einer gedachten, fingierten Erfindung, die eben sich darin äußerte, daß vorbekannte Aequivalente zu ihrem Schutzbereich gehören konnten. Diese zu ermitteln, mußten sich freilich die ordentlichen Gerichte auf die Prüfung der Erfindungshöhe einlassen, aber sie verfolgten erkennbar einen anderen Zweck als die Erteilungsbehörde. Sie wollten nicht feststellen, welch freier Raum nach dem Stand der Technik für eine Patenterteilung noch vorhanden war, sie legten vielmehr durch Auslegung einen denkbaren Erfindungsgedanken klar, um das Patent nicht lediglich auf die eine Ausführungsform zu beschränken, die im Patentanspruch als Gegenstand der Erfindung genannt war, und um es nicht praktisch unwirksam zu machen, wie es mit dem Patent über das Staubabsorbierungsmittel geschehen war.

Die Herausstellung des Erfindungsgedankens auch in der beschränkenden Auslegung glich sich an an die Methoden der Auslegung im allgemeinen. Ursprünglich war der Anspruch gedacht als Niederlegung des Erfindungsgedankens. Unter dem Einfluß der Lehre, daß Gegenstand der Erfindung und Schutzumfang zu scheiden wären, hatte das Patentamt die Klarstellung des Erfindungsgedankens vernachlässigt und immer mehr bloß die konkrete Erscheinungsform dargestellt, in der sich die Erfindung widerspiegelte.[1]) Die ordentlichen Gerichte konnten aber auf die Klarstellung des Erfindungsgedankens nicht verzichten, wenn die Auslegung als Schutz der Erfindung einen Sinn haben sollte, und so wurde mehr und mehr als Korrektiv zunächst die Frage des Erfindungsgedankens beantwortet. Auch in der beschränkenden Auslegung hielt man am Erfindungsgedanken fest und sah einen solchen auf jeden Fall als geschützt an. Damit wird deutlich, wie groß der Einfluß des § 28 Abs. 3 noch ist, der also Patente wirksam sein läßt und nicht bloß in einer Ausführungsform, sondern mit Einschließung gewisser Aequivalente, obwohl sich herausstellt, daß sie ungerechtfertigt erteilt sind. Aber das steht ja gerade im Einklang mit der Präklusivfrist, die solch neuheits-

---

[1]) s. Beschluß vom 16. 12. 1912 = Bl. 1912,322.

schädliches Material beiseite schieben will, die dem Patentinhaber den ruhigen Genuß des erteilten Rechts geben und damit auch den nötigen Rechtsschutz verleihen will. Alle diejenigen, die die Unbilligkeit dieser Lösung betonen, übersehen, daß § 28 Abs. 3 bewußt die Unbilligkeit zugunsten der Sicherheit und Krisenfestigkeit des Wirtschaftsbetriebes in Kauf nimmt.

Der Gedanke, es auf den erfinderischen Ueberschuß abzustellen, wird aber nicht streng durchgeführt. Das wäre nur dann der Fall, wenn gleiche Grundsätze im Erteilungsverfahren wie im Verletzungsstreit gelten würden. Das Reichsgericht begnügt sich aber bei der Prüfung der Erfindungshöhe im Verletzungsstreit mit „mäßigen und geringen Anforderungen".[1]) Im Laufe der Zeit scheint diese Untersuchung sogar auf einen rein formellen Ausspruch hinauszulaufen, da die Rechtsprechung es immer weniger auf einen sachlichen, sinnvollen, erfinderischen Inhalt abstellt, sondern es letzten Endes bei einer überhaupt ausdrückbaren Abweichung bewenden läßt.[2]) Beim Schnitzelpressenpatent[3]) genügt die Anwendung einer Zahnstange, weil sie „gewisse Vorzüge in der leichteren Handhabung aufweist". Bei einem Patent, daß die Schlammabführung in Dampfkesseln betraf[4]), und bei dem bis auf die besondere Bauart eines Hahnes an der Abblasevorrichtung alles vorweggenommen war, ist lediglich festgestellt, daß in „der Ersparung von Bauteilen eine patentwürdige Erfindung liege." Oder: „Der Klägerin gebührt das Verdienst, ein neues, besonders billiges Mittel von vielleicht guter , bisher nicht erreichter Wirksamkeit im Quarzkleinschlag offenbart zu haben."[5]). Es tauchen auch die ersten Anzeichen auf, die auf eine Wandlung in der Rechtsprechung schließen lassen, da in der bekannten Entscheidung über das Kjaerbolling Patent (Nr. 259 398 Flaschenkorkmaschine) „dahin gestellt wird," ob noch Erfindungshöhe zu verlangen wäre, also ob bei mäßigen Anforderungen an den Erfindungsgehalt die Uebertragung des an Verkapselungsmaschinen Bekannten auf Korkmaschinen eine Erfindung darstellen müßte.[6])

———————

[1]) RG 86,197 (203); MuW 24,179.

[2]) so auch Krausse in MuW 27/28,197 (198).

[3]) RG vom 8. 4. 25 = MuW 24,179.

[4]) RG vom 21. 9. 28 = MuW 27/28,131.

[5]) RG vom 12. 11. 1927 = MuW 27/28,568 = RG 119,70 (75) (Vorrichtung zum Abscheiden von Wasser aus strömender Preßluft).

[6]) RG v. 25. 1. 1925 = Bl. 1925,19; vgl. Isay § 4 Anm. 9.
Die Rechtsprechung ist schwankend: Im Urteil v. 27. 4. 1925 = MuW 24,202 ist mit Berufung auf RG 86,200 gesagt, daß die Auslegung eines Patents nach dem Stand der Technik, da auch die 5 jährige Frist längst abgelaufen sei, niemals dazu führen könne, daß einem Patent der wesentliche Kern der Erfindung überhaupt entzogen werde. Patentverletzung wird bejaht. Keine Beschränkung auf die beschriebene Ausführungsform.

So kehrt die Rechtsprechung langsam wieder zurück zu der Ansicht in der Entscheidung über das Staubabsorbierungsmittel, in der auch nur die direkt genannte Ausführungsform praktisch geschützt war, und der Stand der Technik und damit Vorbekanntes auch dort zur Auslegung mit herangezogen wurde, wo bloß eine in der subjektiven Anschauung begründete, vermeintliche Erfindungsqualität als Ueberschuß übrig blieb.

> „Ueber den Wortlaut des Patentanspruchs hinauszugehen, fehlt es an einem ausreichenden Anlaß. Das in diesem Sinn verstandene Patent beschränkt sich demnach gegenüber den bisher bekannten Staubabsorbierungsmitteln auf eine bestimmte Aenderung, die eine Verbesserung darstellen s o l l t e, oder doch den A n s c h e i n mit sich bringen konnte, daß sie eine Verbesserung enthalte."[1])

Die Schranke ist in Wirklichkeit ohne Wert. Denn wenn ein vermeintlicher Ueberschuß genügt, so wird sich stets gegenüber der neu aufgefundenen Druckschrift, die das Patent völlig vorwegnimmt, ein solcher dem Anschein nach sich ergebender Ueberschuß entdecken lassen.

E. Müller hat zwar zu beweisen versucht, daß dieses Urteil in Wahrheit den Satz nicht erschüttere, daß ein Patent alle glatten Aequivalente mitumfasse.[2]) Jedes Mittel sei gleich der Summe seiner Eigenschaften. Bestimmte Eigenschaften, die eine bestimmte Wirkung auslösen, seien patentiert; hier eben beim Zement diejenige Wirkung, die es vom Sand (dem vorbekannten Mittel) unterscheide: Die Feinheit und Regelmäßigkeit seiner Körner. Solche Stoffe, die hierin die gleichen Eigenschaften hätten, seien aber nur wenige und darin zeige sich die Bedeutung der Erfindung. Man wird dem nicht zustimmen können.[3]) Es könnte zwar nachträglich in den geschilderten Eigenschaften die Bedeutung der Erfindung gesehen werden, obwohl dies auch wieder zweifelhaft wird, wenn man an (vorbekannten) Feinsand denkt, der in seiner Struktur und damit in seiner Funktion als eines feinverteilten Oelträgers, der den Staub binden soll, dem patentierten Zement nahekommt. Aber sicher ist, daß sich das Patentamt gar nicht bewußt war, gerade in dieser Abweichung gegenüber der Anwendung von Sand die Rechtfertigung des Patentschutzes zu sehen. Denn die Erteilung eines Zusatzpatentes auf Verwendung von Sand wurde abgelehnt, nicht, weil dieses Mittel vorbekannt gewesen sei, sondern weil „bereits die Richtung offenbart sei, in der man vorzugehen habe, um in derselben Weise wirkende Mittel herzustellen." Nimmt

---

[1]) RG vom 2. 3. 1912 = RG 79,186 (189); vgl. Isay in Mitt. 1912,21 ff, 71 ff.

[2]) Müller, Die Aequivalente im Verletzungsstreit, S. 46/47.

[3]) vgl. Reimer GR 1930,461 (468/69); Isay, GR 1912,242 (43); Mitt. 1925,59. Isay in Mitt. 1912,21 ff, 71 ff. Dem Urteil stimmen zu: Meinhard GR 1912,145, Kohler GR 1912,161 (166/72), Schanze GR 1912,197 (217), Osterrieth GR 1913,189 (197), Wirth Mitt. 1925,93 (100). vgl. auch W. Fischer in Abhand. (Festgabe) S. 40(42).

man dann aber im Verletzungsstreit Aequivalente aus, weil von dem patentierten Mittel ein besserer Erfolg erwartet werden durfte, obwohl trotzdem die Wirkungsweise die gleiche ist, so gerät man mit dem Satz in Konflikt, daß auch in der verschlechterten Nachahmung eine Patentverletzung liegen kann. Auf jeden Fall liegt in der genannten Abweichung keine „Erfindung" mehr; nur einer solchen dient der Patentschutz, entweder einer echten oder einer fingierten durch die Schaffung des § 28 Abs. 3. Die Prüfung auf erfinderischen Ueberschuß hatte daher ihren guten Sinn, sie sollte gerade verhindern, daß alles Vorbekannte „bis auf die völlig gleichen Mittel, die sich nur dem Namen nach unterscheiden"[1]), aus dem Machtbereich des Patents ausgeschlossen wird und nicht unter seinen Schutzumfang fällt. Nur mit dieser Methode unterlagen auch soviel Aequivalente dem Patent, daß ein wirksamer Schutz gewährleistet war, denn im anderen Falle ist vollständige Uebereinstimmung oder völlige Gleichheit notwendig, um vorbekanntes Material für die einschränkende Auslegung zu beseitigen.

Unabhängig von der Frage, ob gesetzespolitisch die Beibehaltung der Präklusivfrist zu rechtfertigen ist oder nicht, wird nur in dem Falle ihre Anerkennung durch die Rechtsprechung liegen, wenn die Frage nach dem Erfindungsüberschuß des unmittelbaren Erfindungsgegenstandes gegenüber dem Vorbekannten gestellt wird.[2]) Die immer stärker werdenden Bestrebungen nach Abschaffung der Präklusivfrist führten schließlich zu einer Durchbrechung der Grundsätze und endlich zu einer völligen Abkehr von ihnen.

III. Der schwindende Einfluß der Präklusivfrist in der neuesten Rechtsprechung.

1. Ausschließung nicht vorbekannter Aequivalente vom Schutzumfang.

Dieser dritte und letzte Abschnitt der Entwicklung beginnt mit der Entscheidung vom 12. November 1927.[3]) Es handelte sich um eine Vorrichtung zum Abscheiden von Wasser aus strömender Preßluft, darin bestehend, daß die Luft sich beim Hindurchziehen durch mit Quarzstücken gefüllte Kammern bricht und zerteilt und infolge dieses Anpralls den Wassergehalt niederschlägt (DRP 284 011). Der Beklagte hatte ein Patent (DRP 376 416) zum Abscheiden von Flüssigkeit aus Preßluft, bei der die Vorrichtungen (zu einer Patrone vereinigte Siebkörbe, die die gasdurchlässigen Abschneidekörper bilden) mit scharfkantigen harten Schlacken, Glas- und Porzellanscherben gefüllt waren. Die Patentverletzung wurde verneint, da vom Schutzumfang durchaus nicht

---

[1]) RG 79,186.

[2]) Für einen Erfindungsüberschuß haben sich ausgesprochen: Reimer a. a. O. (S. 39 Anm. 3 d. Arb.); E. Müller, der Patentanspruch S. 77; Isay GR 1911, 321 (330) Ergebnis 4; Brock Mitt. 1933,41 (42); dagegen: Seligsohn Komm. § 4 Anm. 3e; Krausse Komm. § 4 Anm. 7 Dd S. 88. Bedenken hat Pietzcker, Komm. § 8 Anm. 47, 50 S. 268 270.

[3]) RG 119, 70 = MuW 27 28, 568 = JW 1928, 331 (gekürzt) = GR 1928,128 = Bl. 1928,100.

alle Aequivalente umfaßt würden, die nicht vorbekannt waren. Mit denselben Beweisgründen wie in RG 79,186, mit der bewußten Hervorhebung der Tendenz werden die Grundsätze der Entscheidung vom 9. 12. 1916[1]) nicht mehr vollinhaltlich aufrechterhalten. Es müßte, so heißt es, ungerechtfertigt erscheinen, und würde eine durch nichts begründete Bevorzugung zum Schaden der Allgemeinheit sein, wollte man dem Erfinder die Benutzung von Mitteln vorbehalten, die mit den von ihm vorgeschlagenen Mitteln, abgesehen davon, daß sie zu dem gleichen Ziele führten, wenig oder gar nichts gemeinsam hätten, dagegen vorbekannten Mitteln nahestehen.[2]) Ging man aber lediglich nach dem Verdienst des Erfinders, der erst nachträglich im Verletzungsstreit gegenüber dem objektiven Stand der Technik festgestellt wurde, so war das fast gleichbedeutend mit der Einrede des freien Standes der Technik,[3]) denn es konnten so Patente bestehen, die bar aller Aequivalente waren.[4]) Und dies bezog sich nicht nur auf Patente, die im Erteilungsverfahren bereits eine dahingehende Eingrenzung erfahren hatten, sondern auch auf solche, bei denen erst nachträglich das geringere Verdienst des Erfinders erkannt wurde.

Zudem wurde die Lehre der Aequivalenz nicht unerheblich erschwert. War schon die Sonderbehandlung der sogenannten glatten Aequivalente nicht allgemein anerkannt, so war jetzt noch eine neue Unterscheidung hinzukommen. Es sollte also auch gleichwerte Mittel geben, die zwar selbst nicht vorbekannt, dennoch aber anderen vorbekannten Aequivalenten näher standen als der im Patent gezeigten Ausführung. Auf diese Weise konnte manchem Patent der Schutz jeglicher Aequivalente, also auch der glatten, versagt werden, aber das kam letzten Endes darauf hinaus, dem Patent die Patentwürdigkeit abzusprechen. Denn an und für sich sollte ja in jedem Patent eine Erfindung und damit eine Idee verkörpert sein, die niemals bloß in einer Ausführungsform darstellbar ist. Infolgedessen wurde bald die Notwendigkeit eingesehen, daß dem Patent wenigstens die glatten Aequivalente nicht versagt werden

---

[1]) RG 119,73: Die Entscheidung lautet: „Der Anmelder kann im Zweifel den Schutz beanspruchen, der ihm nach dem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung des Patents gebührt. Der Schutz erstreckt sich daher im Zweifel auch auf gleichwertige Mittel und nur, wenn sie vorbekannt sind, entsteht die Frage, ob das Patent auf den unmittelbar beschriebenen Gegenstand zu beschränken sei".

[2]) Diese Auffassung wurde verschiedentlich wiederholt
RG v. 27. 6. 28 = MuW 27/28, 604 (Gußmasse),
RG v. 15. 12. 28 = Mitt. 1929,87 (Seilscheiben),
RG v. 21. 12. 29 = MuW 1930,189 (Magazinschreibstifte),
RG v. 20. 9. 30 = MuW 1931,28 (Merkreiterbefestigung an Registerkarten),
RG v. 22. 11. 30 = MuW 1931,166 (gegenüber den Einwendungen von Reimer).

[3]) s. auch Reimer a.a.O. S. 470.

[4]) vgl. Pietzcker § 4 Anm. 46/47; Anm. 68 S. 302 Abs. 2.

dürften. In verschiedenen Entscheidungen wurde als Milderung der bisherigen Richtung ausgesprochen, daß die in RG 119, 70 aufgestellten Grundsätze nur in Ausnahmefällen Geltung hätten.[1])

> „Ist eine äquivalente Ausführungsform vorbekannt, so ist es, sofern es sich wirklich bloß um Aequivalente handelt, schon gegen alle Regel, daß es dann überhaupt noch zu einer späteren Patenterteilung hat kommen können. Umgekehrt betrachtet: Gegenüber einem bereits erteilten Patent wird man im Patentverletzungsstreit die Angabe, eine äquivalente Ausführung sei vorbekannt, nur mit Vorsicht aufnehmen können. Umsomehr muß sich in aller Regel das Patent auf nicht vorbekannte Aequivalente erstrecken, wenn nicht besondere Sachlagen obwalten. Und wie es sich mit diesen verhält, ist in RG 119, 73/74 zur Genüge dargetan."[2])

Damit war freilich in gewisser Weise der Patentschutz wieder verstärkt, jedoch läuft nebenher ein anderer Umschwung, der deutlich erkennen läßt, daß man Patente, die ohne die materiellen Voraussetzungen bestanden, auf das kleinstmögliche Maß in ihrer Wirkung beschränken wollte.

2. Die Abkehr von der Prüfung auf erfinderischen Ueberschuß.

Die Rechtsprechung läßt mit dem Urteil vom 11. Februar 1931[3]) die Prüfung fallen, ob dem Patent, wenn man die in Frage stehenden vorbekannten Aequivalente vom Patentschutz ausschließt, noch ein erfinderischer Ueberschuß verbleibt. Auch dann, wenn das Patent in allen wesentlichen Beziehungen vorweggenommen ist, so daß den Abweichungen des Patents keine erfinderische Bedeutung zukommt, wird es auf seinen unmittelbaren Gegenstand beschränkt. Einer Ausdehnung des Schutzumfangs ist solch ein fehlerhaftes Patent nicht mehr fähig. Die Begründung zu diesem Urteil, das selbst in keiner Weise seinen Umschwung erläutert, findet sich vielleicht in dem voraufgegangenen Aufsatz von Krauße, der ja der Vorsitzende des mit Patentstreitigkeiten befaßten ersten Zivilsenats beim Reichsgericht war. Krauße hebt hervor, daß es nicht Aufgabe der ordentlichen Gerichte sei, sich in eine Prüfung der Erfindungshöhe einzulassen, und daß dies einer Ueberwachung des Patentamtes durch eine in keiner Weise dazu befugte

---

[1]) RG v. 19. 3. 32 = MuW 32,352 (354) (Maschine zum Pressen oder Einspannen der Werkstücke bei der Herstellung von Schuhwerk.) RG v. 28. 5. 32 = MuW 32,496 (497) (Beregnungsanlage). RG v. 2. 7. 32 = MuW 32,498 (500) (Wagen zum Transport von Kabelrollen).

[2]) MuW 32,352 (354).

[3]) MuW 31,206; ebenso RG v. 1. 7. 1931 = MuW 31,533 (Gasbrenner); s. auch RG vom 13. 5. 31 = MuW 31, 451 (Isolatorenhalter für den Fahrdraht elektrischer Grubenbahnen); weitere Urteile S. 44 Anm. 1. d. Arb.

Behörde gleichkommen würde. Wie schon S. 36 f betont, wurde gerade das Gegenteil damit erreicht. Die Rechtsprechung, die mit der Entscheidung vom 1. 4. 1914 begann, zog den Schutzumfang in Einklang mit der Präklusivfrist noch so weit, daß nicht lediglich der unmittelbare Gegenstand dem Patent unterlag, sondern gewisse Aequivalente mitumfaßt wurden. Ein großer Teil der Literatur hatte unter dem Schlagwort, daß nicht das schlechteste Patent den weitesten Schutzumfang haben könne, schon lange eine Aenderung in dem Sinne herbeigesehnt, wie sie jetzt tatsächlich erreicht war. Der Fall, daß eine vollständige Vorwegnahme unberücksichtigt bleiben mußte, weil sich überhaupt kein Ueberschuß mehr feststellen ließ, stand kaum in Aussicht. Jetzt wurden angebliche Patentverletzungen fast durchweg verneint, wenn sie sich dem Vorbekannten anschlossen; eine Verurteilung konnte nur dann eintreten, wenn das Patent „in seiner konkretesten Verwirklichungsform vorweggenommen war."[1])

Damit war die Präklusivfrist, um deren Abschaffung durch den Gesetzgeber man seit Jahren vergeblich kämpfte, durch die Rechtsprechung zu Grabe getragen.[2]) Vom Schutz eines Erfindungsgedankens als Sinn des Patentgesetzes und der Präklusivfrist war man hinuntergegangen zum Schutz einer bestimmten Erscheinung, einer einzigen Form, nämlich des im Patentanspruch genannten Erfindungsgegenstandes, wobei der geistige Gedanke, der darin steckt, nahezu restlos verkörpert ist. Denn verlangte man nicht mehr einen erfinderischen Ueberschuß, der das im Patent Geschützte über den Stand der Technik erhob, so sagt man doch damit: Der Anmelder war damals des Schutzes nicht würdig; er kann es auch jetzt nicht sein. Deshalb wird der Schutz nur zugebilligt für den unmittelbaren Gegenstand, d. h. für die genannte Ausführungsform. In einer Weise mußte ja der Schutz zumindest gegeben werden, weil die ordentlichen Gerichte letzten Endes das Patent anzuerkennen haben. Aber seine Macht war verschwindend klein. Endgültig hatte die Meinung gesiegt, die nicht so sehr in der wirtschaftlichen Machtstellung des Unternehmers die beste Voraussetzung für eine gesunde Weiterentwicklung des technischen Fortschritts sah als in dem stets neuen Ansporn zum Weiterschaffen, der eben gegeben war, wenn kleineren Erfindungen stets die Gefahr einer weiteren Verbesserung und damit einer Ueberholung ihres Gedankens drohte, und der ferner bestand, wenn der Nichterfinder sich nicht nach Ablauf der 5 Jahre auf einen ungestörten Verdienst verlassen konnte. Zugleich war unmittelbar das Interesse der Allgemeinheit in den Vordergrund getreten. Es ist anfangs betont worden, daß auch die starke Förderung des einzelnen durch die Einführung der Präklusivfrist dem Gesamtwohl der Wirtschaft und damit ebenfalls der Gesamtheit des Volkes dienen soll. Aber dieser Weg führt zu seinem Ziel nur mittelbar, er wird erkauft

---

[1]) Krausse in MuW 27/28, 197.

[2]) vgl. die spätere Entscheidung vom 21. 12. 32 = RG 139,155 (158), die das zugibt.

durch die monopolistische Stärkung eines einzelnen. Der andere dagegen, den jetzt die Rechtsprechung ging, war unmittelbar begründet in der Besorgnis, daß die fehlerhaften Patente, oft dazu noch Sperr- oder Wegelagererpatente, die rasche und volkswirtschaftlich wünschenswerte Weiterentwicklung lahmlegen und einen gesunden wirtschaftlichen Wettkampf verhindern, oder gar zur Stillegung solcher Gewerbezweige führen könnten, die auf dem freien Stande der Technik aufgebaut hatten.

So begrüßenswert vielleicht die neue Richtung der Rechtsprechung war, so steht sie doch nicht mehr auf dem Boden des Gesetzes[1]). Es ließe sich vielleicht einwenden, daß auch diese Rechtsprechung nur den Weg weiterging, der seinerzeit (durch RG 80,54) angebahnt war, daß also der Erfindungsgedanke des fehlerhaften Patents noch weiter zurückgeführt wurde in Anlehnung an die Behandlung der Konstruktionspatente[2]), die ja auch auf den in der Patenschrift genannten unmittelbaren Gegenstand der Erfindung beschränkt wurden.

Aber was war denn der wirklich unmittelbare Gegenstand der Erfindung? Selbst er ließ sich nicht einmal aus dem Patentanspruch ohne weiteres entnehmen, denn auch er konnte als auslegungsbedürftig angesehen werden, wobei die Heranziehung der Auslegungsmittel u. U. zu einer engeren Auslegung führte als es dem Wortsinn entsprach.[3]) Die Rechtsprechung schien den Weg zu gehen,

---

[1]) Weitere Urteile: RG v. 25. 11. 31 = MuW 32, 92 (Reihenbilderaufnahme-Kamera) s. dazu das weitere Urteil v. 16. 5. 34 = GR 1934,446 (450). RG v. 10. 2. 32 = RG 135,145 (Verfahren zum Schließen der um Kisten, Ballen und sonstige Packstücke gelegten Bandeisenreifen); RG v. 9. 7. 32 = GR 1932,1030 (Teigteil- und Wirkmaschine).

[2]) Ausdruck von Krauße: Komm. § 1 Anm. 7 IIg für solche Patente, die schon im Prüfungsverfahren wegen des Standes der Technik lediglich auf eine bestimmte Veränderung oder Verbesserung beschränkt worden sind und bei denen daher eine Ausdehnung des Schutzumfangs über die in der Patentschrift gezeigte Ausführung nicht möglich ist. s. als Beispiel RG vom 12. 7 30 = MuW 30,483. RG vom 8. 6. 25 = MuW 25,101.

[3]) Krausse Komm. § 4 Anm. 7 A IV S. 81; vgl. als Beispiel RG vom 8. 4. 25 = MuW 24,179 (Schnitzelpresse);

RG v. 22. 10 27 = MuW 27 28,212: Der Patentanspruch: „Hochspannungsanlage dadurch gekennzeichnet, daß die mit Oelgefäßen versehenen Apparate mit ihrem Oelraum soweit in den Boden der Schaltstation versenkt sind ..." wurde dahin ausgelegt, daß nur der Erdboden und nicht der Fußboden irgendeines Geschosses gemeint sei;

s. ferner RG vom 1. 11. 1930 = MuW 31,22;

vgl. auch RG vom 19. 5. 26 = MuW 26,53, bei der das Reichsgericht aber diese Art der Auslegung als in diesem Falle nicht zutreffend ablehnt.

Ebenso RG vom 13. 1. 34 = MuW 34,242;

jeden Ueberschuß, der sich aus Patentanspruch und Beschreibung bei sonst vollständiger Vorwegnahme ergab, als den eigentlichen Kern der Erfindung anzusehen. Damit war aber dem Patent ein völlig anderer und möglicherweise wertloser Inhalt gegeben, denn der Schutz wurde erteilt auf konkrete Merkmale, die niemand im Erteilungsverfahren als das Schutzobjekt angesehen hätte. Das konnte besonders dann eintreten, wenn dem Patentanspruch Unteransprüche angefügt waren, die ja selbst keinen erfinderischen Inhalt zu bringen, sondern nur der zweckmäßigen Ausgestaltung der einen oder anderen Verkörperung zu dienen brauchen. War in einem solchen Falle der Erfindungsgedanke völlig vorweggenommen, so stand der Patentinhaber erheblich schlechter da als in einem Falle, in dem keine Unteransprüche gestellt waren. Die Beschränkung auf den Wortlaut bedeutete vielfach Erteilung eines ganz anderen Patents, weil es ganz anders lauten müßte, wenn die Erfindung nur in dieser Abweichung läge. Die Aufgabe, die dem zugrunde lag, war zwar auch gedacht und gelöst, aber sie war nicht die Problemstellung, auf die es allein ankam. Denn was der Anmelder wirklich begehrte, war nicht im Erteilungsverfahren abgelehnt, sondern erst später im Verletzungsstreit. Auf jeden Fall liegt in dieser Art der Behandlung die Annahme, das Patent sei auf etwas nicht erfinderisch Neues erteilt.[1])

Einen gewissen Rücklauf der Entwicklung schien die Entscheidung vom 21. Dezember 1932 zu bringen.[2]) Der Kläger war Inhaber des Patents Nr. 338 956. Es handelte sich um Retortenbau mit Verwendung von Paßsteinen statt einer Veränderung der Abmessungen aller Steine, die durch die Querschnittsvergrößerungen der chonisch nach unten sich erweiternden Retorten bedingt wurde. Das Patent war restlos vorweggenommen durch die britische Patentschrift Nr. 115 738 aus dem Jahre 1918, die auch Form- und Paßsteine zeigte. Auch hier war die Präklusivfrist wirksam geworden. Denn auf Identität ließ sich eine Nichtigkeitsklage nicht stützen, weil die Vorwegnahme nicht durch ein deutsches Patent geschehen war. Das Kammergericht wies die Klage zurück, weil sich auch hier ein Ueberschuß ergäbe, der sich darin zeige, daß die Oefen als echte Ringe oder ringähnliche, allseitig beheizte Gebilde gestaltet seien — gegenüber den nur an den Längsseiten beheizten Retorten der britischen Patentschrift — und ferner, daß die Paßsteine sämtlich auf Nut und Feder gearbeitet

---

[1]) Brock Mitt. 1933,41 (42); dagegen Krauße MuW 33,165 (167) Anm. 6.

[2]) RG 139,155 = MuW 33,192.

RG vom 10. 2. 32 = RG 135, 145 (Bandeisenverschlußverfahren): Hier wird der Einwand, daß der Schutzumfang des Klagepatents sich nur erstrecke auf ein Verfahren, bei dem die ausgeschnittenen Zungen um 180° aufgepreßt würden und nicht bloß auf 45°, wie sie der Beklagte herumbog, für beachtlich erklärt, obwohl der Anspruch von dem Grad der Umbiegung nichts erwähnt.

wären, was bei den vorbekannten Passteinen nicht der Fall war. Das Reichsgericht hob das Urteil auf, weil die Bauart und Beheizung der Oefen eine vielleicht zweckmäßige und mit gewissen Vorteilen verbundene Ausgestaltung sei, die aber in keiner Weise den Erfindungsgedanken berühre. Dieser beziehe sich vielmehr auf die Veränderung der Steinformen. In dieser Weise glaubte das Reichsgericht einen mittleren Weg zwischen den beiden Richtungen der bisherigen Rechtsprechung gefunden zu haben, derjenigen in RG 86,197, die möglicherweise dem schlechtesten Patent den umfassendsten Schutz erteilte, und derjenigen in MuW 31.533[1]), die vielfach trotz § 28 Abs. 3 zu einer der Nichtigkeit gleichkommenden Entwertung des Patents und damit möglicherweise zu schweren wirtschaftlichen Schäden käme.

In Wahrheit bedeutet diese Entscheidung kein Abgehen von der bisherigen Rechtsprechung. Auch heute noch verbleiben die ordentlichen Gerichte dabei, eine Prüfung auf Erfindungsüberschuß abzulehnen; ausdrücklich wird sogar in der genannten Entscheidung betont, daß an der alten Rechtsprechung festgehalten werden soll, weil jede andere Rechtsprechung unvereinbar wäre mit dem Grundgedanken des Patentrechts, dem Erfinder einen seinem wahren Verdienst entsprechenden Schutz zu gewähren. Die Berufung auf den Erfindungsgedanken mußte geschehen, um den Patentschutz nicht abhängig werden zu lassen von unberechenbaren Zufällen, die durch eine dem Gericht gefällige, aber vollkommen undiskutable Abweichung der Patentschrift heraufbeschworen wurden. Sie mußte geschehen, um nicht dem Patent einen völlig anderen Inhalt zu geben, aber der Erfindungsgedanke braucht nichts mit einer Erfindung gemein zu haben. Als bindende Feststellung des Patentamtes sehen die ordentlichen Gerichte nicht mehr eine Erfindung an, auch nicht eine vermeintliche, denn wäre dies der Fall, müßte bei vollständiger Vorwegnahme der Erfindungsgedanken des Patents als Erfindung ausgelegt, d. h. über seinen unmittelbaren Erfindungsgegenstand hinaus ausdehnend ausgelegt werden müssen. Aber er wird trotzdem auf seinen engsten Wortlaut beschränkt.[2])

> „Es ist in solchen Fällen zwar, wie in RG 139,155 dargelegt, nicht angängig, den Schutz etwa auf Merkmale zu beschränken, die in keiner Weise mehr den Erfindungsgedanken des Patents berühren können. Wenn es aber in der letzt angeführten Entscheidung (S. 159) weiter heißt, es müsse bei dieser Sachlage die entgegenstehende Vorveröffentlichung bei Bestimmung des Schutzumfangs des Patents unberücksichtigt bleiben, so ist dies im Rahmen der vorerwähnten ständigen Rechtsprechung des Senats und im Hinblick auf den in den Gründen RG 139,159 nächstfolgenden Satz nur dahin zu verstehen, daß nach dem vollkommen klaren Inhalt der Beschreibung und der Ansprüche das, was nun einmal vom Patentamt als Erfindung anerkannt und beschrieben worden

---

[1]) s. S. 42 Anm. 3 d. Arb.
[2]) Brock Mitt. 1933,41 (42).

ist, ohne Rücksicht auf die Vorveröffentlichung Schutz genießen muß. Aber eben nur das Beschriebene, beschränkt auf seinen unmittelbaren Gegenstand, die bestimmte Ausführungsform, ohne jede Möglichkeit, den Schutzumfang — von glatten Aequivalenten etwa abgesehen — durch Auslegung zu erweitern."[1])

Somit hatte die Entscheidung vom 21. Dezember 1932 eine authentische Interpretierung erhalten. Als Grenze der Auslegung betrachtet heute das Reichsgericht die gezeigte Lösung der Aufgabe, ohne auf ihre erfinderische Eigenschaft einzugehen. Sie wird in jedem Verletzungsstreit neu ermittelt an Hand des Standes der Technik zur Zeit der Anmeldung und aus dem Gesamtinhalt der Patentschrift. Sie ist damit Ausgangspunkt für jede Auslegung, die nicht mehr in ausdehnende und beschränkende gegliedert werden kann; Auslegung schlechthin ist vielmehr die Feststellung, welche Aufgabe in Betracht kommt und welche Qualität ihre Lösung hat. Hat diese Lösung erfinderische Bedeutung, so erfolgt der Schutz für alle gleichwerten Lösungen, die je nach Größe der Aufgabe verschieden zahlreich sind; ist die Lösung eine solche, die nach dem objektiven Stand der Technik nicht mehr als erfinderisch gewertet werden kann, so wird der Schutz verliehen auf einen rein wirtschaftlichen Sinn.

So ist erreicht, daß die Präklusivfrist in ihrer Auswirkung auf das kleinstmögliche Maß beschränkt ist. Aber man erzielt diesen Ausweg durch eine Rechtsprechung, die der Gradlinigkeit und Folgerichtigkeit entbehrt. Die natürliche Auffassung ist doch die, daß aus der Patentschrift zu entnehmen sein muß, was patentiert ist. Statt dessen suchen die ordentlichen Gerichte selbständig nach der möglichen Aufgabe, deren Lösung sie dem Patentinhaber zubilligen wollen. Und sie gehen dabei soweit, daß man vielfach doch nicht mehr bezweifeln kann, daß es sich um eine wenigstens teilweise Vernichtung handelt. Nur dann, wenn das Patent wirklich ganz zu vernichten wäre, wenn es restlos vorweggenommen ist, dann erhält es einen wirksamen Patentschutz, was denen gegenüber wieder unbillig erscheinen muß, bei denen sich gegenüber dem Vorbekannten noch Abweichungen ergeben — meist sehr unwesentliche —, und die nicht das Glück hatten, noch einmal das Gleiche unter Schutz gestellt zu bekommen, was an sich schon zum freien Wissensgut der Allgemeinheit gehörte. Einen Ausweg kann aber hieraus die Rechtsprechung nicht schaffen. Sie kann nur einen Ausgleich zwischen dem bestehenden Gesetz und einer veränderten Grundanschauung versuchen, kann aber das Gesetz selbst nicht einfach übersehen. Die endgültige Lösung durch die wünschenswerte Abschaffung der Präklusivfrist bleibt dem Gesetzgeber überlassen .

———————

[1]) RG vom 20. 5. 33 = RG 140,366 (368) (zahnärztliches Instrumentarium); s. ferner RG vom 31. 5. 33 = GR 1933,631 (Gehäuse für Drehstrommotoren); RG vom 31. 5. 33 = GR 1933, 633 (Abspannklemme für elektrische Leitungen); RG vom 16. 5. 34 = GR 1934,446 (450) (Reihenbilderaufnahmekamera).

Lebenslauf.

Am 25. Januar 1912 wurde ich in Charlottenburg geboren als Sohn des Ingenieurs Alfred Frischke und seiner Ehefrau Charlotte geb. Schmidt. Nach Besuch der Leibniz-Oberrealschule zu Charlottenburg legte ich dort Ostern 1930 die Reifeprüfung ab, studierte dann Rechtswissenschaft in Berlin und Rostock und bestand am 17. Oktober 1934 die erste Juristische Staatsprüfung am Kammergericht. Am 26. November 1934 wurde ich zum Referendar ernannt und bin jetzt im Vorbereitungsdienst am Amtsgericht Spremberg tätig.

Zu besonderem Dank bin ich Herrn Patentanwalt Hans Block. Berlin, Dozenten an der Technischen Hochschule Charlottenburg, verpflichtet. von dem ich die Anregung zu dieser Arbeit erhielt.

Schrifttum.

Abhandlungen zum Arbeitsgebiet des Reichspatentamtes (Festgabe zur Feier des 50jährigen Bestehens des Reichspatentamtes, herausgegeben von Hermann Isay), Berlin 1927. Zit.: Abhandl. (Festgabe)

Damme Lutter, Das Deutsche Patentrecht, 3. Aufl. Berlin 1925.

Elster, Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht (Gewerblicher Rechtsschutz) 2. Aufl. Berlin und Leipzig 1928.

Fischer, Ludwig, Werner Siemens und der Schutz der Erfindungen, in den „Wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus dem Siemens-Konzern", Bd. 2. Berlin 1922.

Hagens, Gutachten des 1. Zivilsenats des Reichsgerichts zum Entwurf eines Patentgesetzes, München Berlin, Leipzig 1914.

Hartig, Studien in der Praxis des Kaiserlichen Patentamts, Leipzig 1890.

Isay, Hermann, Patentgesetz und Gesetz betr. den Schutz von Gebrauchsmustern, 4. Aufl. Berlin 1926, 5. Aufl. Berlin 1931.

Kent, Das Patentgesetz vom 7 April 1891, Kommentar, 1. Bd. Berlin 1906; 2. Bd. Berlin 1907.

Kohler, Lehrbuch des Deutschen Patentrechts, Mannheim und Leipzig 1908.

Krausse, Das Patentgesetz vom 7. April 1891, Berlin 1931.

Müller, Emil, Die Aequivalente im Patentrecht, Berlin 1920.

ders Der Patentanspruch, Berlin und Leipzig 1925.

Pietzcker, Patentgesetz und Gebrauchsmusterschutzgesetz, 1. Halbbd. §§ 1—12 PatGes. Berlin und Leipzig 1929.

Seligsohn, Patentgesetz und Gesetz betr. den Schutz von Gebrauchsmustern, 7. Aufl. 1932.

Wirth-Isay, Der Patentanspruch, Beiträge zu seiner Behandlung und Auslegung, Berlin 1912.

Abkürzungen.

Bl.	=	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, herausgegeben vom Reichspatentamt.
Bolze	=	Die Praxis des Reichsgerichts in Zivilsachen, bearb. von A. Bolze.
Gar	=	Die Patentamtlichen und gerichtlichen Entscheidungen in Patentsachen, zusammengestellt und herausgegeben von Gareis. Bd. 1—19 1881—1914.
GR	=	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Zeitschrift des deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigentums, herausgegeben vom Vorstand.
MuW	=	Markenschutz und Wettbewerb, Monatsschrift für Marken-, Patent- und Wettbewerbsrecht.
Mitt.	=	Mitteilungen vom Verband deutscher Patentanwälte, herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer.
RG	=	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, herausgegeben von Mitgliedern des Gerichtshofs und der Reichsanwaltschaft.
ZfIR	=	Zeitschrift für Industrierecht, Berlin, Bd. 1—14 1905—19; Bd. 15 u. 16 1921,22.